

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 08.12.2015, поданное Republican Unitary Production Enterprise «Belmedpreparaty», г.Минск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №823497, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №823497 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 16.12.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №823497 представляет собой словесное обозначение, содержащее словесные элементы «ФОТОЛОН PHOTOLON», выполненные одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным жирным шрифтом.

Роспатентом 17.08.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №823497 в отношении товаров 05 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №823497 сходен до степени смешения со словесными товарными

знаками «ФИТОЛОН» по свидетельствам №№174717 (1), 133858 (2), с комбинированным товарным знаком «», содержащим словесный элемент «FITOLON» по свидетельству №178034 (3), ранее зарегистрированными на имя ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» (Санкт-Петербург) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически заявленное обозначение и противопоставленные словесные элементы имеют различия, а именно, отсутствует тождество звучания обозначений, сильные части обозначений «ФОТО» и «ФИТО» отличаются по звучанию и написанию;

- сопоставляемые словесные элементы имеют различные смысловые значения за счет включения в их состав разных частиц «ФОТО» (первая часть сложных слов со значениями, связанными со световыми явлениями) и «ФИТО» (первая часть сложных слов со значением растение);

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное восприятие, поскольку заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом латинского и русского алфавитов, а противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита или латинского алфавита с использованием художественных элементов;

- рассматриваемые словесные элементы применяются в различных сферах, заявленное обозначение «Фотолон» является лекарственным средством, предназначенным для фотодинамической терапии злокачественных опухолей и их диагностики (зарегистрировано в Госреестре лекарственных средств), а обозначения «Фитолон» используются в качестве профилактических и косметических средств (ООО «Фитолон-наука» не имеет регистрации на лекарственные препараты);

- в 2003 году на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак «ФОТОЛОН» по свидетельству №241856.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №823497 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта Госреестра лекарственных средств России (4);
- копия письма ООО «Фитолон-наука» (5);
- копия свидетельства №241856 на товарный знак «ФОТОЛОН PHOTOLON» (6).

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (16.12.2013) территориального расширения знака по международной регистрации №823497 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №823497 представляет собой словесное обозначение, содержащее словесные элементы «ФОТОЛОН PHOTOLON», выполненные одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным жирным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарства и препараты для фармацевтических целей».

Противопоставленные товарные знаки (1, 2) представляют собой словесные обозначения, состоящие из слова «ФИТОЛОН», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав словесный элемент «FITOLON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листика над буквой «О». В конце слова над буквой «N» изображен символ R в окружности, являющийся неохраноспособным элементом обозначения.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В противопоставленном знаке (3) основным «сильным» элементом является словесный элемент «FITOLON», так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ФОТОЛОН PHOTOLON» и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «ФИТОЛОН», «FITOLON» показал, что они являются фонетически сходными, поскольку имеют тождественный состав согласных звуков, сходный состав гласных звуков. Фонетически сравниваемые обозначения отличаются только второй буквой «О»/«О» и «И»/«I». Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы сравниваемых знаков следует признать сходными, поскольку они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами как латинского, так и русского алфавитов.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам они не имеют смысловых значений.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых знаков и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Сопоставительный анализ заявленных товаров 05 класса МКТУ «лекарства и препараты для фармацевтических целей» и товаров 05 класса МКТУ (например, витаминные препараты, лосьоны для фармацевтических целей (1), фармацевтические препараты (2), лекарственные средства для человека, биологические препараты для фармацевтических целей (3)), указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал, что они являются однородными,

поскольку относятся к родовому понятию «лекарственные средства и препараты для фармацевтических целей», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения рассматриваемого знака с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. В этой связи решение Роспатента от 17.08.2015 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным и знаку по международной регистрации №823497 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МТУ.

Товарный знак «ФОТОЛОН PHOTOLON» (6) по свидетельству №241856, зарегистрированный ранее на имя заявителя прекратил правовую охрану в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Довод заявителя о том, что товарный знаки «Фитолон» используются только в качестве профилактических и косметических средств, является неубедительным, поскольку анализу подвергаются не товары, присутствующие на рынке, а перечни товаров, на которые распространяется действие исключительных прав.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 17.08.2015.