

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.11.2018, поданное компанией «Фидифарм д.о.о.», Хорватия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360583 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «FLEXAKTIV» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 27.04.2017 за №1360583 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании «FIDIRARM d.o.o.», Хорватия (далее – заявитель).

Роспатентом 21.09.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360583 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). В предварительном решении от 23.03.2018 было указано, что знак по международной регистрации №1360583 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком

ФЛЕКСИЭКТИВ по свидетельству №321205 с приоритетом от 08.12.2005, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360583. Правообладателем противопоставленного товарного знака является ООО «ВИК-здоровье животных», Россия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ранее просил ограничить перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана в Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360583 до следующих товаров 05 класса МКТУ: «вещества диетические для медицинских целей» («dietetic substances adapted for medical use»);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №321205 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ: «ветеринарные препараты; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных»;

- хотя товары 05 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит предоставить охрану в Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360583 («вещества диетические для медицинских целей») и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, относятся к одному классу, они, тем не менее, не являются однородными. Так, вещества диетические для медицинских целей относятся к веществам, употребляемым людьми в пищу и предназначенным для медицинских целей, то есть такие препараты приобретают лица, которые нуждаются в дополнительных питательных веществах, исходя из своего состояния здоровья;

- товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак («ветеринарные препараты; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных»), относятся либо к средствам дезинфекции, либо к товарам, предназначенным для применения в отношении животных, либо для борьбы с вредными животными. В данном случае, анализируя признаки однородности товаров, такие как род (вид) товара, потребительские свойства, функциональное назначение, взаимодополняемость или взаимозаменяемость товаров, очевидно, что товары для животных и для дезинфекции, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, существенно отличаются от товаров, в отношении которого заявитель просит предоставить охрану знаку по международной регистрации №1360583;

- товары для животных или для дезинфекции никаким образом не заменяют товары «вещества диетические для медицинских целей», они имеют иной круг потребителей (лица, нуждающиеся в дополнительных питательных веществах по медицинским показателям, которые, как правило, консультируются с врачом или иным специалистом перед приобретением товара) и отличаются по всем остальным признакам однородности

товаров. Сравнимые товары не являются взаимодополняемыми и отличаются по способам использования;

- область применения товаров и цель их применения отличаются, так как товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак предназначены для дезинфекции, борьбы с вредными животными либо для лечения животных, а товар, в отношении которого заявитель просит предоставить охрану международной регистрации №1360583 в Российской Федерации предназначен как дополнение (добавка) к пище для людей. Направленность деятельности правообладателя противопоставленного Знака явно выражена в его фирменном наименовании – ООО «ВИК-здоровье животных», то есть деятельность правообладателя связана со здоровьем животных, что исключает риск смешения с деятельностью заявителя и производимыми им товарами. Таким образом, в данном случае отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360583 в отношении товаров 05 класса МКТУ «dietetic substances adapted for medical use» («диетические вещества для медицинских целей»).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета знака по международной регистрации №1360583 (27.04.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через

розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «FLEXAKTIV» по международной регистрации №1360583 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360583 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «dietetic substances adapted for medical use» («диетические вещества для медицинских целей»).

Противопоставленный товарный знак **ФЛЕКСИЭКТИВ** по свидетельству №321205 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1360583 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Словесный знак по международной регистрации «FLEXAKTIV» и противопоставленный словесный товарный знак «ФЛЕКСИЭКТИВ» обладают высокой степенью фонетического сходства, обусловленной тем, что они включают в свой состав тождественные начальные («flex / флекс») и конечные («-ktiv / -ктив») части, имеют идентичный состав согласных звуков (ф, л, к, с, к, т, в), а также близкий состав гласных звуков. Кроме того, сравниваемые словесные элементы характеризуются идентичным расположением совпадающих звуков по отношению друг к другу.

Анализ словарно-справочных источников информации (www.dic.academic.ru), а также словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у слов «FLEXAKTIV» и «ФЛЕКСИЭКТИВ», в связи с чем они признаются фантазийными. На основании изложенного, провести сравнение по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Что касается графического критерия сходства, то сравниваемые обозначения являются словесными и выполнены стандартным шрифтом, что свидетельствует о возможности их близкого графического восприятия. Вместе с тем, коллегия усматривает и отдельные визуальные отличия между знаком по международной регистрации №1360583 и противопоставленным ему товарным знаком по свидетельству №321205, заключающиеся в исполнении их буквами различных алфавитов, а также в том, что словесный элемент «ФЛЕКСИЭКТИВ» в отличие от словесного элемента «FLEXAKTIV», выполнен жирным шрифтом. Вместе с тем, графические различия сопоставляемых обозначений не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка не снимает их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о высокой степени фонетического сходства знака по международной регистрации «FLEXAKTIV» и товарного знака «ФЛЕКСИЭКТИВ», на основе которого и было установлено их сходства в целом, несмотря на отдельные графические отличия

В возражении сходство знаков заявителем не оспаривается.

Как было указано выше, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «dietetic substances adapted for medical use» («диетические вещества для медицинских целей»).

Противопоставленный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных».

Следует согласиться с заявителем в том, что товары 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей» знака по международной регистрации №1360583 и товары 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных» не являются однородными ввиду различных целей и направленности их применения (дезинфекция и уничтожение вредных животных - с одной стороны и улучшение состояние здоровья - с другой).

Вместе с тем, коллегия не может согласиться с доводами возражения об отсутствии однородности товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей» знака по международной регистрации №1360583 и товаров 05 класса МКТУ

«ветеринарные препараты» противопоставленного товарного знака по следующим причинам.

В результате обращения к сети Интернет (см., например, <https://studfiles.net/preview/1152218/>, https://медпортал.com/veterinariya_727/dieticheskie-kormovye-sredstva.html) было установлено, что в ветеринарии широко распространено применение диетических веществ при составлении диетических кормов. Диетические вещества широко применяются в ветеринарных препаратах для лечения или восстановления животных после болезней. Так, в частности, указано: «диетическому кормлению придается особое значение в комплексе проводимых лечебных мероприятий. Это один из видов патогенетической терапии, позволяющий восполнить дефицит в организме необходимых веществ, нормализовать состояние обменных процессов, функций органов и тканей, повысить защитные силы организма животного, обеспечить проявление эффективного действия применяемых фармакологических средств». В источнике Дмитrochenko A.П., Пшеничный П.Д., Кормление сельскохозяйственных животных. Л., 1964 г., <https://studfiles.net/preview/1152218/> приводится подробная классификация диетических веществ, применяемых для животных, а также показания и правила их применения и др. На ином ресурсе (см. <http://www.yfermer.ru/veterinaria/240717.html#.W6JFIriDH48>) указано следующее: «диетотерапия – лечебное питание, применение кормов с лечебной целью. При назначении диетотерапии руководствуются этиологией и патогенезом болезни и состоянием больных, учитывая при этом вид, породу, возраст, пол и продуктивность животных...».

Принимая во внимание практику применения диетических веществ в ветеринарии, коллегия приходит к выводу об однородности товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей» знака по международной регистрации №1360583 и товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты» товарного знака по свидетельству №321205. Так, сравниваемые виды товаров могут иметь одинаковое назначение – для профилактики и лечения заболеваний у животных.

Кроме того, коллегия усматривает, что сравниваемые товары могут происходить из единого источника, то есть они могут быть произведены одним лицом (например, фармацевтическим предприятием), а также могут иметь одинаковые условия реализации (например, в магазинах и аптеках).

В связи с тем, что сравниваемые знаки обладают высокой степенью фонетического сходства, велика вероятность того, что они могут быть смешаны потребителями в гражданском обороте. Кроме того, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1360583 может привести к нарушению прав владельца ранее зарегистрированного товарного знака.

На основании изложенной информации коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1360583 является сходным до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком по свидетельству №321205 в отношении части товаров 05 класса МКТУ «dietetic substances adapted for medical use» («диетические вещества для медицинских целей»), признанных однородными товарам 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты» противопоставленного знака, в связи с изложенным вывод Роспатента о несоответствии знака по международной регистрации №1360583 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2018.