

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 28.06.2016, поданное ООО «ГлобалМедФарм», г.Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014740810, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2014740810 с приоритетом от 04.12.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 13.04.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014740810 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые для животных, препараты химические для ветеринарных целей». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «FORMEN» по свидетельству №382856 (1), «FORMAN» по свидетельству №382857 (2), со знаком «FORAMEN» по международной регистрации №867807 (3), правовая охрана

которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень изначально заявленных товаров 05 класса МКТУ следующими позициями «добавки пищевые; добавки минеральные пищевые»;

- в заявленном комбинированном обозначении словесный элемент «Форсмен» образован от английского слова «force» - «сила», которое созвучно со словом «horse» - «лошадь», изображение которого присутствует в обозначении;

- заявленное обозначение и товарные знаки (1-3) отличаются семантически, поскольку в противопоставленных знаках словесные элементы «FOR MEN FOR MEN», «FOR MAN FOR MAN», «FOR A MEN» воспринимаются как описательные, указывающие на назначение товаров (для мужчин, для людей);

- сравниваемые обозначения не являются графически сходными;

- перечни товаров 05 класса МКТУ, приведенные в знаках (1-3), являются не однородными скорректированному заявителем вышеуказанному перечню товаров 05 класса МКТУ;

- с учетом имеющихся отличий между заявленным обозначением и противопоставленными знаками, а также отличий в перечнях товаров, вероятность введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, отсутствует;

- заявителем представлены документы (свидетельство о государственной регистрации, договор поставки, товарные накладные, упаковка товара и т.д.), согласно которым заявленное обозначение «Форсмен» используется им в качестве биологически активной добавки к пище с марта 2015 года и реализуется через сети розничных аптек, в том числе, в различные регионы России.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве

товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно: «добавки пищевые; добавки минеральные пищевые».

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- свидетельство о государственной регистрации №KZ16.01.78.003.E.002294.10.14 (4);
- упаковка препарата «Форсмен» (5);
- письмо от компании ООО «Фармакон Продакшн» (6);
- копия договора поставки от 14.02.2014 №14/02 со спецификациями (7);
- копии накладных (8);
- копия лицензионного договора от 30.10.2014 №918 (9).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.12.2014) поступления заявки №2014740810 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

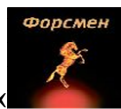
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

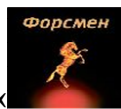
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», представляющее собой этикетку, содержащую словесный элемент «Форсмен», выполненный буквами русского алфавита, чуть ниже размещено изображение гарцующего коня, под которым расположено пятно красного цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, розовом, черно-розовом, оранжевом, желтом, светло-желтом, темно-желтом, коричневом, темно-коричневом, бежевом, белом, черном цветовых сочетаниях, в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые; добавки минеральные пищевые».

FORMEN

FORMAN

Противопоставленные товарные знаки «**ФОРМЭН**» (1), «**ФОРМАН**» (2) являются словесными и состоят из словесных элементов «FORMEN ФОРМЭН», «FORMAN ФОРМАН», выполненных друг под другом буквами латинского и русского

алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации (3) представляет собой словесное обозначение «FORAMEN», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее. Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые; добавки минеральные пищевые» и товары 05 класса МКТУ «продукты диетические пищевые для медицинских целей», указанные в перечне противопоставленных знаков (1-2), товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» противопоставленного знака (3) являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение (профилактика и лечение болезней), условия реализации (распространяются через специализированные торговые точки, в том числе, аптечные), круг потребителей.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на их тождество и сходство показал, что они не являются сходными на основании следующего.

Словесный элемент «Форсмен» заявленного обозначения представляет собой фантазийное, вымышленное слово. Противопоставленные словесные обозначения (1, 2) представляют собой слитно написанные слова «FORMEN»/«FORMAN», которые могут быть переведены с английского языка на русский язык как «для мужчин», «для человека». Словесные элементы «ФОРМЭН»/«ФОРМАН» являются транслитерацией буквами русского алфавита словесных элементов «FORMEN»/«FORMAN». В этой связи заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) являются несходными по семантическому критерию сходства.

Противопоставленный словесный знак «FORAMEN» (3) также имеет определенное семантическое значение и в переводе с английского языка на русский язык означает «отверстие, дыра», поэтому заявленное обозначение и знак (3) являются семантически не сходными.

Визуально сопоставляемые обозначения имеют разное зрительное впечатление за счет наличия в заявленном комбинированном обозначении изобразительных элементов по сравнению с противопоставленными словесными знаками. Так, в заявленном обозначении изображение гарцующего коня, выполненное ярким красным цветом, является существенным при оценке заявленного обозначения по общему зрительному впечатлению. Кроме того, различия имеются и по разному расположению словесных элементов в обозначениях (в заявленном обозначении слово «Форсмен» расположено в верхней части обозначения, в противопоставленных знаках «FORMEN ФОРМЭН» (1), «FORMAN ФОРМАН» (2) словесные элементы расположены одно под другим, знак (3) состоит из одного слова «FORAMEN»). Также, заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита, тогда как в написании словесных элементов противопоставленных знаков присутствует латинский алфавит, что усиливает визуальное отличие сравниваемых знаков.

Фонетически сравниваемые словесные элементы «Форсмен» и «FORMEN ФОРМЭН», «FORMAN ФОРМАН», «FORAMEN» содержат тождественные начальные части обозначений «Фор»/«FOR» «ФОР» и сходные конечные части обозначений «мен»/« MEN» «МЭН» «MAN» «МАН». Вместе с тем, с учетом вышеуказанных отличий по графическому и семантическому признакам сходства сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, имеющиеся отличия заявленного обозначения и противопоставленных знаков обуславливают их различное восприятие потребителем, что исключает вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2014740810 и противопоставленные знаки (1-3) не являются сходными.

Коллегия приняла во внимание представленные заявителем документы (4-9), согласно которым ООО «ФАРМАКОН ПРОДАКШН» производит и реализует

биологически активную добавку к пище, маркированную обозначением «Форсмен», по заказу и под контролем заявителя.

Оценивая изложенные обстоятельства, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые; добавки минеральные пищевые» на имя заявителя не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2016, изменить решение Роспатента от 13.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014740810.