

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 27.10.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Алтэя», Алтайский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019713370 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019713370 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 26.03.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**VitUP**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.06.2020 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаками «**VITALP**» по международной регистрации

№ 1219021 и **Vitalp** по международной регистрации № 607912, имеющими более ранние приоритеты и охраняемыми на территории Российской Федерации на имя другого лица, а также сходным до степени смешения еще и с товарными



знаками «**Vit Up**» по свидетельству № 676937 и по свидетельству № 706291, имеющими более ранние приоритеты и охраняемыми на имя другого лица, в отношении приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей», однородных товарам 32 класса МКТУ «воды минеральные [напитки]» противопоставленных регистраций товарных знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными друг с другом, так как они различаются составами их звуков и букв, шрифтовым исполнением и смысловыми значениями, а товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не однородны между собой, поскольку относятся к разным видам товаров и имеют разные назначения.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.03.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) 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 настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**VitUP**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.03.2019 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1219021 и 607912 представляют собой словесные обозначения, соответственно, «**VITALP**» и **Vitalp**, выполненные стандартным или оригинальным шрифтами заглавными либо заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Данные международные знаки имеют более ранние приоритеты, соответственно, от 23.12.2013 и 26.08.1993 и охраняются на имя другого лица – компании Dr. med. Aufdermaur AG, Швейцария.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них крайне близких составов звуков («**витап**» – «**витап**») и определенных букв одного и того же (латинского) алфавита («**VitUP**» – «**VITALP**»), в том числе совпадающих начальных и конечных соответствующих звуков и букв, на которых, прежде всего, акцентируется внимание.

При этом имеющееся у сравниваемых знаков некоторые отличия по их шрифтовому исполнению и использованию заглавных или строчных букв, по наличию в противопоставленных знаках только лишь одного звука («-л-») и лишь двух букв «-AL-», отсутствующих в заявленном обозначении, причем в средней их части, зрительно менее активной, играют исключительно второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Относительно довода возражения о наличии у сравниваемых знаков разных смысловых значений необходимо отметить, что они, в принципе, не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений, так как в целом являются фантазийными словами, не обладающими какими-либо определенными смысловыми значениями, поскольку вообще отсутствуют в каких-либо словарях.

Мнение заявителя о том, что данные обозначения были составлены из разных фонем («vit», «up» или «alp»), которые несут разную смысловую нагрузку, представляется совершенно некорректным, поскольку ни «vit», ни «alp», по отдельности, никак не являются теми или иными конкретными лексическими единицами того или иного определенного иностранного языка, то есть также не имеют никаких определенных смысловых значений.

Только лишь «up», действительно, применяется в английском языке в определенном смысловом значении для указания на движение вверх, снизу вверх, вверх либо на нахождение наверху, вверху, но в заявленном обозначении в сочетании с фантазийным «vit» не может придать ему какого-либо смыслового значения, которое могло бы отличаться от того или иного смыслового значения,

собственно, также отсутствующего у фантазийного «vit» и в противопоставленных знаках.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В возражении заявителем было отмечено, что товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не однородны между собой, поскольку относятся к разным видам товаров.

Однако однородными друг с другом признаются товары не только совпадающие по их конкретным видам, но и относящиеся к одним и тем же определенным сферам деятельности (рынкам товаров) и к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров, в том числе и связанные между собой по области их применения.

Поскольку сравниваемые знаки являются фонетически сходными в высокой степени, отличаясь только лишь в один согласный звук «л» в противопоставленных знаках, и выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, отличаясь лишь в две буквы, то данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость обязательного расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

При этом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с большой опасностью их смешения на рынке из-за крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Так, все приведенные в заявке товары 05 класса МКТУ, представляющие собой различные фармацевтические препараты и диетические вещества медицинского назначения, для которых и было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно заключению по результатам экспертизы, с одной стороны, и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; диетические вещества медицинского назначения», для которых охраняются противопоставленные знаки, с другой стороны, относятся к одной и той же фармацевтической отрасли производства, к одной и той же общеродовой группе товаров определенного (медицинского) назначения (медицинские товары) и соотносятся друг с другом, собственно, как вид-род, поскольку конкретные виды фармацевтических препаратов и диетических веществ медицинского назначения относятся к соответствующим определенным родовым группам фармацевтических либо диетических продуктов медицинского назначения.

Данные обстоятельства однозначно обуславливают вывод об однородности друг с другом соответствующих товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены

сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1219021 и 607912 являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 05 класса МКТУ.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 676937 и 706291 представляют собой, соответственно, словесное обозначение «**Vit Up**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, и комбинированное обозначение



, в котором доминирует и, следовательно, несет основную индивидуализирующую нагрузку именно словесный элемент «**Vit Up**», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, так как он акцентирует на себе внимание, занимая в нем центральное положение, выполнен намного более крупным шрифтом, чем другие словесные элементы, и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Данные товарные знаки имеют более ранние приоритеты, соответственно, от 22.12.2017 и 13.12.2017 и охраняются на имя другого лица – Общества с ограниченной ответственностью «Южный берег», г. Севастополь.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них, в том числе и у доминирующего в комбинированном товарном знаке, то есть несущего в нем основную индивидуализирующую нагрузку, соответствующего словесного элемента, собственно, фонетического тождества, обусловленного совпадением всех соответствующих звуков («**VitUP**» – «**Vit Up**», «**Vit Up**»).

К тому же, сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет их исполнения буквами одного и того же (латинского) алфавита и наличия у них, соответственно, одних и тех же составов определенных букв латинского алфавита.

Как уже отмечалось выше, слово «up» применяется в английском языке в определенном смысловом значении для указания на движение вверх, снизу вверх, вверх либо на нахождение наверху, вверху, но в сочетании с фантазийным, отсутствующим в каких-либо словарях, словом «vit» не может придать ему какого-либо смыслового значения, в силу чего соответствующие словосочетания в сравниваемых знаках являются в целом фантазийными, то есть не обладающими какими-либо определенными смысловыми значениями, и, следовательно, в принципе, не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

Однако и само по себе их одинаковое образование в сравниваемых знаках путем составления из одного и того же фантазийного слова «vit» и одной и той же лексической единицы английского языка «up» порождает абсолютно одинаковые ассоциативные образы, еще больше усиливая сходство данных знаков в целом.

При этом имеющееся у сравниваемых знаков, напротив, некоторые отличия по их цветовому и шрифтовому исполнению и использованию заглавных или строчных букв, по наличию в противопоставленном комбинированном товарном знаке иных словесных и изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом, а для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) вовсе не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку сравниваемые знаки являются фонетически тождественными и выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, то данные обстоятельства предельно усиливают опасность смешения на рынке соответствующих товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость обязательного расширения диапазона товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

При этом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с большой опасностью их смешения на рынке из-за крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, близкой к их тождеству, для признания сопоставляемых товаров однородными при наличии такой крайне высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям, в том числе и по области применения и назначению соответствующих товаров, определяемых их отнесением к одному и тому же определенному классу Международной классификации товаров и услуг, для вывода об однородности товаров совсем не требуется.

Так, несмотря на то, что приведенные в заявке товары 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей», с одной стороны, и товары 32 класса МКТУ «воды минеральные [напитки]», для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, с другой стороны, действительно, имеют некоторые отличия по области их применения и назначению (в области медицины по назначению врача для лечения или профилактики заболеваний – обычное употребление напитков для утоления жажды), тем не менее они относятся к одному и тому же общему роду товаров (напитки) и, по своему существу, даже к одному и тому же определенному виду напитков (воды минеральные), в связи с чем данные определенные воды имеют совершенно одинаковый состав, поскольку содержат одни и те же растворенные соли и

микроэлементы, отличаясь только лишь их концентрацией, и могут иметь один и тот же круг потребителей, применяющих их именно для профилактики заболеваний, поскольку минеральные воды, относящиеся к 32 классу МКТУ, все же не только утоляют жажду, но обладают также и соответствующими профилактическими свойствами.

Данные обстоятельства однозначно обуславливают вывод об однородности друг с другом и этих сопоставляемых конкретных товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 676937 и 706291 являются сходными до степени смешения в отношении приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей», однородных товарам 32 класса МКТУ «воды минеральные [напитки]» противопоставленных регистраций товарных знаков.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ, за исключением только лишь тех товаров, для которых было принято решение Роспатента о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака согласно заключению по результатам экспертизы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2020.