

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2021, поданное компанией CATALYSIS, S.L. Macarena, Испания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.09.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1480255, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 28.03.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1480255 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1480255 представляет собой словесное обозначение «FOLREX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 30.09.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1480255 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 №1480255 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «FORLAX» по международной регистрации №653290 с приоритетом от 27.03.1996 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленный знак «FOLREX» и противопоставленный знак «FORLAX» создают различное фонетическое восприятие при их произношении, которое обусловлено их множественными звуковыми различиями и, прежде всего, различиями в последовательности звуков в середине обозначений. Противопоставленный товарный знак отличается от оспариваемого товарного знака составом звуков и образованных этими звуками слогов;

- также, следует принимать во внимание, что для словесных обозначений состоящих из относительно небольшого количества звуков (7 звуков в сравниваемых обозначениях) и лишь из двух слогов (ФОЛ-РЕКС и ФОР-ЛАКС), для потребителя может быть достаточно меньшего количества звуковых различий, чтобы различить два обозначения, несмотря на наличие некоторых сходных звуков;

- российские потребители могут иметь затруднения в прочтении и произнесении как заявленного обозначения, так и противопоставленного товарного знака. Поэтому потребители могут использовать различные варианты произношения как заявленного обозначения, так и противопоставленного товарного знака, что создает предпосылки к существованию большого числа фонетических вариантов рассматриваемых обозначений;

- несмотря на то, что рассматриваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, наличие в середине обозначений графически несходных частей, позволяет утверждать, что рассматриваемые обозначения производят достаточно разное общее зрительное впечатление;

- заявленное обозначение «FOLREX» представляет собой слово, не имеющее какого-либо значения. Противопоставленный товарный знак «FORLAX» несмотря на отсутствие

словарного значения обладает определенной семантикой ввиду наличия форманта «LAX» («ЛАКС») указывающего на слабительные средства. Известные такие фармацевтические средства как ГУТТАЛАКС, ДУЛЬКОЛАКС, ГЛИЦЕЛАКС, МИКРОЛАКС, РЕГУЛАКС, ФИБРАЛАКС, являющиеся слабительными средствами, в виду чего, семантическое сходство рассматриваемых обозначений отсутствует;

- заявитель с целью минимизации рисков возможности смешения на рынке своих товаров и товаров владельца противопоставленной регистрации сократил перечень товаров 05 класса МКТУ в отношении международной регистрации №1480255 до следующего: «pharmaceutical and veterinary preparations, namely substances and creams with analgesic properties; pharmaceutical preparations, namely substances and creams with anti-inflammatory properties; dermatological preparations and products (фармацевтические и ветеринарные препараты, а именно вещества и кремы, обладающие обезболивающими свойствами; фармацевтические препараты, а именно вещества и кремы, обладающие противовоспалительными свойствами; дерматологические препараты и продукты);

- поскольку противопоставленный товарный знак «FORLAX» используется для маркировки слабительного средства (выпускаемое на российском рынке под торговым наименованием «Форлак»), а заявленный товарный знак «FOLREX» предполагается использовать для обозначения дерматологических препаратов и обладающих обезболивающими свойствами кремов, то не может возникнуть существенных рисков смешения продуктов сторон и как следствие смешение товарных знаков среди потребителей.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 30.09.2020 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении, указанных выше товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.03.2019) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак по международной регистрации №1480255 представляет собой словесное обозначение «FOLREX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «FORLAX» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1480255 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «FOLREX»/«FORLAX».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных «FOL-»/«FOR-» , и сходством конечных частей «-REX»/«-LAX», тождественным составом согласных звуков «F/F», «L/L», «R/R», «X/X» и сходным составом гласных звуков «O/O», «E/A», а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «FOLREX» заявленного обозначения и словесный элемент «FORLAX» противопоставленного знака отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «pharmaceutical and veterinary preparations, namely substances and creams with analgesic properties; pharmaceutical preparations, namely substances and creams with anti-inflammatory properties; dermatological preparations and products («фармацевтические и ветеринарные препараты, а именно вещества и кремы, обладающие обезболивающими свойствами; фармацевтические препараты, а именно вещества и кремы, обладающие противовоспалительными свойствами; дерматологические препараты и продукты») заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «pharmaceutical, veterinary and sanitary products» («фармацевтическая, ветеринарная и санитарная продукция») противопоставленного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (фармацевтическим и ветеринарным средствам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет хозяйственную деятельность отличную от деятельности правообладателя противопоставленного знака [1], является неубедительным, поскольку не является причиной для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса. В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2020.