

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ОРГАНИК ЛОГОС", Пермский край, Пермский м.о. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023752571, при этом установила следующее.

Обозначение «Magnat-OL» по заявке №2023752571 с приоритетом от 17.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023752571 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «**MAGNESOL**» [1] по свидетельству №128074 с приоритетом от 19.07.1993, зарегистрированным на имя КРКА, товарна здравил, д.д., Ново Место Смарйешка честа 6, 8501 Ново Место, Словения, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с серией международных регистраций «**MAGNESOL**» [2] по международной регистрации №1361464 с приоритетом от 01.09.2016, «**МАГНЕСОЛ**» [3] по

международной регистрации №1357718 с приоритетом от 12.10.2016, «**МАГНЕСОЛЬ**» [4] по международной регистрации №1315038 с приоритетом 19.01.2016 на имя KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Словения, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.02.2025 поступило возражение на решение Роспатента от 22.10.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- дефис не усиливает фонетическое сходство заявленного обозначения «Magnat-OL» с противопоставленными обозначениями, знак «дефис» в обозначении соединяет два отдельных, самостоятельных слова «Magnat» и «OL» в одно новое составное слово, по своему функционалу дефис не может усиливать фонетическое сходство обозначения и противопоставленных знаков;

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показывает частичное фонетическое сходство;

- противопоставленные знаки «**МАГНЕСОЛ**», «**МАГНЕСОЛЬ**» исполнены в кириллице;

- в заявленном обозначении в словесной части «Magnat» все буквы, кроме первой, являются прописными, в отличие от противопоставленных знаков, где все буквы заглавные;

- в заявленном обозначении имеется дефис, что делает его графически существенно отличным от противопоставленных знаков;

- имеются существенные различия заявленного обозначения и противопоставленных знаков по смысловому признаку;

- однородность товаров 05 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

В корреспонденции, поступившей 05.04.2025, заявитель дополнил возражение следующими доводами:

- ООО «Органик Логос» является правообладателем следующих товарных знаков для товаров 05 класса МКТУ: «Si-OL®» по свидетельству №1001605, «Sagan-OL®» по свидетельству №975859, «Zink-OL» по свидетельству №1072043;

- товары заявителя реализуются на территории Российской Федерации начиная

с 2021-2022 гг. как самим ООО «Органик Логос», так и его торговыми агентами;

- обозначение «Magnet-OL» используется заявителем для маркировки биодобавок с 2021 года;

- заявитель и правообладатель противопоставленных знаков бесконфликтно сосуществуют на российском рынке биодобавок.

Кроме того, в корреспонденции от 31.05.2025 заявитель повторно изложил свои доводы, консолидировав представленные ранее обстоятельства.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.10.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023752571 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.06.2023) заявки №2023752571 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Magnat-OL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023752571 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] «**MAGNESOL**» представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Противопоставленный знак [2] «**MAGNESOL**» по международной регистрации №1361464 представляет собой словесное обозначение, выполненное латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «*dietetic substances for medical use; dietary supplements for humans; nutrients for special health purposes, dietetic nutrients for medical purposes; dietetic additives for humans; dietary supplements for medical use, in particular consisting of mineral substances, trace elements and/or vitamins, individually or in any combination; vitamin and/or mineral preparations; dietetic substances as food supplements and dietary supplements, in particular consisting of mineral substances, trace elements and/or vitamins, individually or in any combination; mineral waters for medical purposes*» (перевод: «диетические вещества медицинского назначения; диетические добавки для человека; пищевые вещества для особых оздоровительных целей, диетические пищевые вещества медицинского назначения; диетические добавки для человека; диетические добавки для медицинского назначения, в частности, состоящие из минеральных веществ, микроэлементов и/или витаминов, по отдельности или в любой комбинации; витаминные и/или минеральные препараты; диетические вещества в качестве добавок к пище и диетические добавки, в частности, состоящие из минеральных веществ, микроэлементов и/или витаминов, по отдельности или в любой комбинации; минеральные воды для лечебных целей»).

Противопоставленный знак [3] «**МАГНЕСОЛ**» по международной регистрации №1357718 представляет собой словесное обозначение, выполненное кириллическими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «*dietetic substances for medical use; dietary supplements for humans; nutrients for special health purposes, dietetic nutrients for medical purposes; dietetic additives for humans; dietary supplements for medical use, in particular consisting of mineral substances, trace elements and/or vitamins, individually or in any combination; vitamin and/or mineral preparations; dietetic substances as food supplements and dietary supplements, in particular consisting of mineral substances, trace elements and/or vitamins, individually or in any combination; mineral waters for medical*»).

purposes» (перевод: «диетические вещества медицинского назначения; диетические добавки для человека; пищевые вещества для особых оздоровительных целей, диетические пищевые вещества медицинского назначения; диетические добавки для человека; диетические добавки для медицинского назначения, в частности, состоящие из минеральных веществ, микроэлементов и/или витаминов, по отдельности или в любой комбинации; витаминные и/или минеральные препараты; диетические вещества в качестве добавок к пище и диетические добавки, в частности, состоящие из минеральных веществ, микроэлементов и/или витаминов, по отдельности или в любой комбинации; минеральные воды для лечебных целей»).

Противопоставленный знак [4] **«МАГНЕСОЛЬ»** по международной регистрации №1315038 представляет собой словесное обозначение, выполненное кириллическими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ *«pharmaceutical preparations»* (перевод: «фармацевтические препараты»).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-4] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Magnat-OL» и «Magnesol» / «Magnesol» / «Магнесол» / «Магнесоль», в силу наличия близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, в том числе тождества начальных и конечных частей элементов - «Magn» и «Magn» / «Магн», «ol» и «ol» / «ол». Слоговая структура полностью совпадает, что усиливает фонетическое сходство.

Словесный элемент заявленного обозначения «Magnat-OL» не имеет смыслового значения, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] выполнены шрифтом близким к стандартному, при этом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1,2] выполнены буквами одного алфавита - латинского, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 05 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ *«добавки диетические для человека; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; корма лечебные для животных; препараты витаминные; фунгициды»* и товары 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-4] однородны, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к продуктам для медицинских и фармацевтических целей, кормам и пищевым добавкам, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей.

Таким образом, принимая во внимание установленное наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] при имеющейся высокой степени однородности товаров, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

Довод заявителя о том, что он является правообладателем товарных знаков с общим элементом «-OL» не снимает вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-4] и не может быть принят во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 22.10.2024.