

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 22.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «АМФ», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721880, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015721880, поданной 15.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **Мемориум**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 12.12.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721880 в отношении товаров 05 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками: **МЕМОРИЯ** по свидетельству №225800 с приоритетом от 26.06.2000 (срок действия регистрации продлен до 26.06.2020 – (1) и **MEMORIA** по международной регистрации №663555 с приоритетом от

23.09.1996 (срок действия регистрации до 23.09.2026) – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя Рихард Биттнер АГ, Австрия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 22.03.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку отличаются фонетически (последним слогом);

- у потребителя отсутствует вероятность смешения товаров маркируемых сравниваемыми обозначениями, поскольку заявленное обозначение образовано по аналогии с другими обозначениями заявителя: асцидиум, гепатиум, дармиум, диабетум и др., которые заявлены им на регистрацию в качестве товарных знаков. Данные обозначения образованы по единой словообразовательной модели, носят фантазийный характер, но при этом имеют смысловую связь с признаками, лежащими в основе слов, в частности, гепатиум применяется для улучшения работы печени, диабетум – помогает для улучшения состояния при диабете, заявленное обозначение мемориум – для улучшения памяти. В то же время противопоставленные знаки, по мнению заявителя, образуют свою линейку товаров, наименование которых не подчинены определенным словообразовательным моделям и образованы по-другому принципу (данный вывод заявителя подтверждается выводами лингвистического исследования);

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ следующими позициями: «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; препараты витаминные», которые, по мнению заявителя, не являются однородными товарам противопоставленных знаков. При этом, заявитель поясняет, что производимые им товары (товары уточненного перечня) не являются лекарственными средствами, а относятся к БАДам.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015721880 в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Заключение специалиста;
2. Договор поставки б/н от 25.01.2017, заключенный между ООО «АДМ» и ООО «Здоровье».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необудительными.

С учетом даты (15.07.2015) поступления заявки №2015721880 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 звуко сочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначения 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 обозначения понятий, идей.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

Мемориум, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с обозначением по заявке №2015721880 в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

МЕМОРИЯ по свидетельству №225800 с приоритетом от 26.06.2000 (срок

действия регистрации продлен до 26.06.2020 – (1) и **MEMORIA** по

международной регистрации №663555 с приоритетом от 23.09.1996 (срок действия регистрации до 23.09.2026) – (2).

Противопоставленные знаки являются словесными обозначениями, выполненными буквами русского и латинского алфавитов (соответственно) и зарегистрированы на имя одного лица.

Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «МЕМОРИУМ» – «МЕМОРИЯ / MEMORIA» следует признать сходными в силу совпадения первых шести звуков [МЕМОРИ-] - [МЕМОРИ-/MEMORI-].

Указанные фонетические совпадения оспариваемого знака и противопоставленных знаков (1,2) усиливаются их визуальным сходством, обусловленным тем, что слова начинаются тождественным буквенным составом, начертание первых четырех букв в сравниваемых словах (как в русском, так и латинском алфавитах) совпадает, сравниваемые слова выполнены стандартным шрифтом, заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) буквами одного алфавита.

Отсутствие лексических значений сравниваемых обозначений «МЕМОРИУМ» – «МЕМОРИЯ / MEMORIA» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства.

Относительно представленного заявителем Заключение специалиста [1] следует отметить, что указанное Заключение представляют собой частное мнения конкретного лица. Вместе с тем оценка возможности смешения сравниваемых обозначений делается на основе анализа с применением норм действующего законодательства, устанавливающих критерии такого смешения, в связи с чем Заключение [1] не может служить основополагающим источником оценки охраноспособности заявленного обозначения.

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров 05 класса МКТУ с целью исключения однородных товаров, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров: «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки

пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; препараты витаминные».

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; пищевые белковые продукты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic preparations for medical use; medicines, particularly homeopathic medicines; medicinal beverages / Фармацевтические, ветеринарные и гигиенические средства; диетические препараты для медицинского применения; лекарственных средств, особенно гомеопатические лекарственные средства; лекарственные напитки.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 05 класса МКТУ, приведенные в уточненном перечне, и такие товары, как «фармацевтические препараты; пищевые белковые продукты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей» и «фармацевтические средства; диетические препараты для медицинского применения», указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2), однородны, поскольку относятся к одному роду товаров «фармацевтические препараты», имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения), способы получения (например, химические или биотехнологические), формы, в которых производятся препараты (например, таблетки, капсулы, экстракты, настойки), один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

В этой связи довод заявителя относительно того, что товары уточненного перечня не являются лекарственными средствами, не может быть признан убедительным.

Что касается довода относительно регистрации товарных знаков на его имя (заявки №2015721875, 2015721878, 2015721881, 2015721883, 2015721885, 2015728547, 2015728549, 2015728551, 2015728552, 2015728555, 2015728556), то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) в отношении товаров 05 класса МКТУ (уточненного перечня) - обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2016.