

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 24.12.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700605, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012700605 с приоритетом от 16.01.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Вирга», г. Казань (далее - заявитель) в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Фитолидер», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 18.09.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700614 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «ФИТЛИДЕР FITLIDER» по свидетельству №355205 [1] с приоритетом от 07.02.2006, зарегистрированный на имя ООО «ЕВРО ХОЛДИНГ», Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «Лидер» по свидетельствам №495771 [2] с приоритетом от 10.11.2010, зарегистрированный на имя ООО «Торговый дом «МИР-2000» в отношении однородных товаров 05, 30 классов МКТУ;

- «ЛИДЕР» по свидетельству №376482 [3] с приоритетом от 30.11.2006, зарегистрированный на имя ООО «Торговый дом «МИР-2000» в отношении однородных товаров 05, 30 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 17.01.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не считает, что заявленное обозначение «Фитолидер» способно ассоциироваться у потребителей с товарными знаками «Лидер» по свидетельствам №355205 и №495771;

- более половины звуков (звуковая часть «ФИТО-») отсутствует в противопоставленных товарных знаках, а важность совпадающих частей «ЛИДЕР» переоценена;

- в заявленном обозначении ударением можно выделить два слога («фИтолиДер»), тогда как в противопоставленных товарных знаках ударным является один слог («лиДер»);

- словесный элемент «Лидер» за счет повсеместного использования не имеет необходимой различительной способности;

- сравниваемые словесные элементы выполнены различными видами шрифта;

- визуальное различие товарного знака по свидетельству №376482 от заявленного обозначения достигается за счет присутствия в нем прямоугольной рамки с четырнадцатью цветками по границе;

- словесные товарные знаки не предназначены исключительно для фонетического восприятия;

- по данным открытых источников информации (см. <http://ria.ru/spravka/20130929/966287782.html>, РИА НОВОСТИ, Приложение №3) «в России проживает более 190 тысяч инвалидов по слуху и слепоглухих»;

- данная категория граждан физически не может воспринимать фонетическое звучание словесных товарных знаков (знаков обслуживания) и ориентируется только на их визуальное восприятие;

- в данной связи заявитель предполагает использовать обозначение «Фитолидер» для маркировки лекарственных средств и биологически активных добавок для медицинских целей, потребителями которых могут выступать и слабослышащие граждане;

- семантическое значение сравниваемых знаков кардинально противоположно, так «Лидер» - это временная неопределенная качественная характеристика, применяемая к чему угодно, тогда как «Фитолидер» - это конкретная характеристика для товаров, имеющих отношение к растениям;

- товарные знаки по свидетельствам №495771 и №376482 зарегистрированы только для части товаров 05, 30 классов МКТУ, в связи с чем для остальных товаров 05, 30 классов МКТУ (в заявке приведены все товары 05 и 30 классов МКТУ) регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна;

- в противопоставленном товарном знаке «ФИТЛИДЕР FITLIDER» по свидетельству №355205 и заявленном обозначении «ФИТОЛИДЕР» различно число слогов (3 и 4, соответственно);

- противопоставленный товарный знак исполнен буквами русского и латинского алфавитов в жирном написании, при этом все буквы заглавные;

- заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом (буквы не жирные), первая буква заглавная, остальные строчные;

- то есть визуально сравниваемые обозначения различны;

- смысловые ассоциации, возникающие при восприятии обозначений «ФИТЛИДЕР FITLIDER» и «ФИТОЛИДЕР» различны, поскольку «фито» представляет собой часть сложных слов, означающих «относящийся к растению», а «фит» («fit») – в переводе с английского языка означает хорошо сидящую одежду;

- при этом товарный знак по свидетельству №355205 не зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а в отношении товаров 05 класса МКТУ он зарегистрирован не для всех товаров 05 класса МКТУ, тогда как в перечне заявленного обозначения указаны все товарные позиции данных классов МКТУ;

- таким образом, знаки не являются сходными до степени смешения, а угроза их смешения минимальна.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700605 в отношении всех заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- примеры фирменных наименований и коммерческих обозначений, включающих словесный элемент «Лидер» [4];

- распечатка с сайта <http://ria.ru/spravka/20130929/966287782.html>, РИА НОВОСТИ [5];

- распечатка страниц из Википедии по слову «лидер» [6];

- распечатка страниц из Википедии по слову «фита» [7];

- распечатка страниц с Интернет-версии Большого медицинского словаря по слову «фито-» [8];

- распечатка из словаря ABBYY Lingvo по слову «fit» [9].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.01.2012) заявки №2012700605 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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.

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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 словесное обозначение «Фитолидер», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «Ф».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715197 основано на наличии сходных товарных знаков [1-3], которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц в отношении однородных товаров 05, 30 классов МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение, включающее два слова «ФИТЛИДЕР» и «FITLIDER», размещенные на двух строках друг под

другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Лидер», выполненное стандартным наклонным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «Л».

Товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирующее положение занимает слово «ЛИДЕР», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент заключен в прямоугольную рамку, декорированную оригинальными изобразительными элементами, повторяющимися через одинаковое расстояние по всему периметру рамки.

Перечень противопоставленных регистраций [1-3] содержит как родовые, так и видовые понятия товаров 05, 30 классов МКТУ. В заявленном перечне представлен детальный перечень видов товаров 05, 30 классов МКТУ. Таким образом, следует признать, что товары сравниваемых перечней полностью совпадают, либо соотносятся между собой как род/вид, а потому являются однородными.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] на тождество и сходство было установлено следующее.

Сравниваемые обозначения выполнены различными видами шрифтов, кроме того, в товарном знаке [3] словесный элемент обрамлен оригинальной рамкой, в связи с чем заявленное обозначение и товарные знаки [1-3] производят различное зрительное впечатление.

В заявленном обозначении «Фитолидер» и товарном знаке «ФИТЛИДЕР FITLIDER» [1] полностью совпадают начальные (фит-) и конечные (-лидер) части. По сути, все звуки словесного элемента «ФИТЛИДЕР» («FITLIDER») [1] повторяются в заявленном обозначении. При этом наличие гласной «-о-» между частями «фит-» и «-лидер» не влияет на сходство обозначений в целом, поскольку совпадающие элементы (фит-) и (-лидер) составляют большую часть букв (звуков) обозначений и одинаково в них расположены. В этой связи сравниваемые

обозначения являются сходными по звуковому критерию сходства словесных обозначений.

Проведение анализа заявленного обозначения и товарного знака [1] по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку словесные элементы «Фитолидер», «ФИТЛИДЕР», («FITLIDER») отсутствуют в словарно-справочных источниках.

Следует отметить, что при той степени внимательности, которая характерна при выборе недорогих товаров широкого потребления (к которым относятся товары 05 класса МКТУ), потребители не в состоянии помнить все особенности маркировки, тем более, когда речь идет о таких несущественных отличиях, как в рассматриваемом случае («Фитолидер» и «ФИТЛИДЕР» - отличие в одной букве «о»).

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ ввиду высокой степени фонетического сходства их словесных элементов.

Также установлено наличие фонетического сходства между заявленным обозначением и товарными знаками [1; 2], поскольку имеет место фонетическое вхождение в заявленное обозначение «Фитолидер» противопоставленных товарных знаков «Лидер» [1; 2].

При этом совпадающая часть представляет собой словесный элемент, семантика которого очевидна для российского потребителя. Что касается элемента «Фито-», то этот элемент используется в качестве первой, либо второй части сложных слов и обозначает принадлежность к растениям [8]. В силу семантики части «фито-», а также с учетом того, что этот элемент включен в состав обозначения, которое согласно перечню заявки №2012700605 предполагается использоваться, в том числе, для товаров, включающих растительные компоненты, данный элемент не привносит достаточной оригинальности заявленному обозначению по отношению к товарным знакам «Лидер». В случае маркировки одинаковых видов товаров обозначениями «Лидер» и «Фитолидер» у потребителей



может сложиться впечатление, что их изготовителем является одно и то же лицо, а товары отличаются наличием в них растительной составляющей.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков друг с другом в целом и возможности их смешения при маркировке однородных товаров 05, 30 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 05, 30 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2013.**