

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), рассмотрела поступившее 12.09.2024 возражение, поданное компанией «ЭсЭйчЭс Интернэшнл Лтд.», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022751559, при этом установила следующее.

Обозначение «**КЕТОСАЛ**» по заявке №2022751559 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.11.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751559 в отношении товаров 05 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «кетонал» (номер регистрации 0543193 с приоритетом от 05.09.2013) на «НОВАРТИС АГ», 4002 БАЗЕЛЬ Швейцария, в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса,

- с товарным знаком «кетонал» (номер регистрации 0435464 с приоритетом от 24.05.2010), с товарным знаком «кетонал» (номер регистрации 0435463 с приоритетом от 24.05.2010), с товарным знаком «кетонал» (номер регистрации 0256579 с приоритетом от 26.04.2002) на «Лек фармацевтска дружба д.д.», Веровскова 57, 1526 Любляна, Словения, в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса,

- с товарным знаком с элементом «кетонал» (номер регистрации 0496480 с приоритетом от 24.02.1997) на «LEK farmacevtska druzba d.d.», Verovskova 57 SI-1526 Ljubljana в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса.

В поступившем 12.09.2024 возражении заявитель приводит следующие доводы:

- заявителем было получено письменное согласие от имени «Лек фармацевтска дружба д.д.», Веровскова 57, 1526 Любляна, Словения (LEK farmacevtska druzba d.d. Verovskova 57 SI-1526 Ljubljana, Slovenia), являющегося правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №256579, №435463, №435464 и товарного знака по международной регистрации №496480, а также письменное согласие от имени «Сандоз АГ», Виадуктштрассе 3 СН-4051 Базель, Швейцария, являющегося правообладателем товарного знака по свидетельству №543193, на регистрацию и использование обозначения «КЕТОСАЛ» по заявке на товарный знак №2022751559 в отношении следующего перечня товаров 05 класса МКТУ: *«продукты пищевые для специальных медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; питание детское, питание для младенцев и инвалидов; питание для детей с особыми потребностями в питании; молоко для детей и младенцев; молоко для детей и младенцев из растительного*

сырья, не содержащее молока и молочных продуктов животного происхождения, а именно молоко, полученное из растений, овощей, злаков, зерна, орехов, семян, бобов и фруктов; добавки пищевые диетические для медицинских целей; пищевые продукты для использования в медицине; каши для младенцев; препараты витаминные; продукты диетические пищевые для беременных и кормящих женщин; диетическое молоко для беременных и кормящих женщин; добавки пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; волокна пищевые; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина сои; коктейли на основе протеиновых добавок; все вышеуказанные товары предназначены для использования при кетогенной диете (или как составляющие кетогенной диеты)»,

- швейцарская фармацевтическая компания «Новартис АГ» 4002 БАЗЕЛЬ Швейцария, являющаяся правообладателем товарного знака по свидетельству №543193, завершила процесс выделения из своего состава подразделения «Сандоз АГ» Виадуктштрассе 3 СН-4051 Базель, Швейцария, вместе с выделением из состава компании «Новартис АГ» компании «Сандоз АГ» последней было передано портфолио товарных знаков компании «Новартис АГ», в том числе, в отношении товарного знака по свидетельству №543193,

- заявленное обозначение «КЕТОСАЛ» и противопоставленные товарные знаки свидетельствам №256579, №435463, №435464, №543193, а также противопоставленный товарный знак по международной регистрации №496480 не являются тождественными и имеют отличия по фонетическому и графическому признакам, следовательно, представленные письма-согласия соответствуют требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и п. 7.4.7 гл. 2 разд. IV Руководства,

Оригиналы писем-согласий от компании «Лек фармацевтска дружба д.д.» и «Сандоз АГ» были представлены на заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2024г.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022751559 в отношении сокращенного перечня товаров 05 класса МКТУ с включением в него следующей формулировки - «все вышеуказанные товары предназначены для использования при кетогенной

диете (или как составляющие кетогенной диеты)», а именно: «продукты пищевые для специальных медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; питание детское, питание для младенцев и инвалидов; питание для детей с особыми потребностями в питании; молоко для детей и младенцев; молоко для детей и младенцев из растительного сырья, не содержащее молока и молочных продуктов животного происхождения, а именно молоко, полученное из растений, овощей, злаков, зерна, орехов, семян, бобов и фруктов; добавки пищевые диетические для медицинских целей; пищевые продукты для использования в медицине; каши для младенцев; препараты витаминные; продукты диетические пищевые для беременных и кормящих женщин; диетическое молоко для беременных и кормящих женщин; добавки пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; волокна пищевые; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина сои; коктейли на основе протеиновых добавок; все вышеуказанные товары предназначены для использования при кетогенной диете (или как составляющие кетогенной диеты)».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия письма-согласия от имени «Лек фармацевтска дружба д.д.»,
2. Копия письма-согласия от имени «Сандоз АГ»,
3. Сведения о выделении «Сандоз АГ» из «Новартис АГ»,
4. Сведения о делопроизводстве по договору 2024Д02751 из реестра заявлений о государственной регистрации распоряжения исключительным правом.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (28.07.2022) поступления заявки №2022751559 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Заявленное обозначение «**КЕТОСАЛ**» по заявке №2022751559 с приоритетом от 28.07.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны: комбинированный товарный знак



[1] «» по свидетельству №543193, включающий словесный элемент «КЕТОНАЛ», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде этикетки, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ и серия словесных товарных знаков [2] «**KETONAL**» по свидетельству №435464, [3] «**КЕТОНАЛ**» по свидетельству №435463, [4] «**КЕТОНАЛ**» по свидетельству №256579, а также [5] «**KETONAL**» по международной регистрации №496480, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5].

Вместе с тем отмечает, что сравниваемые обозначения не являются тождественными и имеют отличия по фонетическому и графическому признакам, следовательно, представленные письма-согласия соответствуют требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и п. 7.4.7 гл. 2 разд. IV Руководства.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: компаниями «Лек фармацевтска дружба д.д.» и «Сандоз АГ» были предоставлены письма-согласия на имя компании «ЭсЭйчЭс Интернэшнл Лтд.» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022751559 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, с указанием уточняющей формулировки *«все вышеуказанные товары предназначены для использования при кетогенной диете (или как составляющие кетогенной диеты)»*.

Коллегия отметила, что в настоящее время правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №543193 является компания «САНДОЗ АГ», Виадуктштрассе 3, 4051 Базель, Швейцария, о чем внесена запись в Государственный реестр 26.11.2024, бюл. №23.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**КЕТОСАЛ**» и [1] «», [2] «**КЕТОНАЛ**», [3] «**КЕТОНАЛ**», [4] «**КЕТОНАЛ**», [5] «**КЕТОНАЛ**» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1-5] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-5] для всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2022751559, с указанием «*все вышеуказанные товары предназначены для использования при кетогенной диете (или как составляющие кетогенной диеты)*», возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие писем-согласий устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «**КЕТОСАЛ**» для следующих товаров 05 класса МКТУ «продукты пищевые для специальных медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; питание детское, питание для младенцев и инвалидов; питание для детей с особыми потребностями в питании; молоко для детей и младенцев; молоко для детей и младенцев из растительного сырья, не содержащее молока и молочных продуктов животного происхождения, а именно молоко, полученное из растений, овощей, злаков, зерна, орехов, семян,

бобов и фруктов; добавки пищевые диетические для медицинских целей; пищевые продукты для использования в медицине; каши для младенцев; препараты витаминные; продукты диетические пищевые для беременных и кормящих женщин; диетическое молоко для беременных и кормящих женщин; добавки пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; волокна пищевые; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина сои; коктейли на основе протеиновых добавок; все вышеуказанные товары предназначены для использования при кетогенной диете (или как составляющие кетогенной диеты)», основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022751559 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2024, отменить решение Роспатента от 13.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022751559.