

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.01.2020 возражение, поданное компанией «ИТАЛФАРМАКО С.п.А.», Италия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017750809, при этом установила следующее.

Обозначение «FLAVIA NIGHT» по заявке №2017750809 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.11.2017 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.04.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком  [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «Марс Дринкс Ю.К. Лимитед», 3Д Данди Роуд, Слау,

Беркшир SL1 4LG, Великобритания, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ по свидетельству №97353, приоритет от 25.09.1990, срок действия регистрации продлен до 25.09.2020.

Кроме того, словесный элемент «NIGHT» не обладает различительной способностью, воспринимается как характеристика товаров 05 класса МКТУ, указывает на время приема препаратов, назначение товаров, в связи с чем, является неохраняемым элементом (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что он согласен с указанием слова «NIGHT» в качестве неохраняемого элемента;

- что касается противопоставленного знака [1], заявитель сообщает, что перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, был сокращен по заявлению правообладателя, а именно 05 класс МКТУ был исключен полностью;

- таким образом, к настоящему моменту все основания для противопоставления по пункту 6 статьи 1483 Кодекса сняты.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ с указанием словесного элемента «NIGHT» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.11.2017) поступления заявки №2017750809 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 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. Обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FLAVIA NIGHT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки, состоящие из витаминов, минералов, изофлавонов сои и мелатонина для оказания комплексного/всестороннего ухода для женщин в период менопаузы, облегчения ночного сна и сокращения климактерической усталости».

Заявитель выражает согласие в части отнесения словесного элемента «NIGHT» заявленного обозначения к не охраняемым элементам, как указывающего на назначение товаров 05 класса МКТУ (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **FLAVIA** [1] по свидетельству № 97353 (приоритет от 25.09.1990, срок действия регистрации продлен до 25.09.2020) является комбинированным, состоит из прямоугольника и расположенного в нем словесного элемента «FLAVIA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты». Правообладателем товарного знака [1] согласно записи Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) от 03.12.2019 является: «Лаватца Професионал ЮКей Лимитед», Армстронг-роуд, Бейзингсток, Хэмпшир, Великобритания RG 24 8 NU, Великобритания.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

В соответствии с данными Госреестра от 12.12.2019 товары 05 класса МКТУ были исключены из перечня товаров и услуг противопоставленного товарного знака [1] по заявлению правообладателя, в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2020, отменить решение Роспатента от 08.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017750809.**