

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АнвиЛаб», г.Сергиев Посад (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014719491, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2014719491 было подано 11.06.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

**ИНФЛЮНЕТ – СОДЕРЖИТ
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ!**

, выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с восклицательным знаком в конце.

Решение Роспатента от 25.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014719491 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№271298 [1], 294146 [2],

490007 [3], включающими словесный элемент «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим (фонетическое вхождение) и семантическим сходством словесных элементов «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».

В возражении от 01.08.2016, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку представляет собой словосочетание, содержащее в начальной части сильный фантазийный элемент «ИНФЛЮНЕТ», который акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии знака.

Сильный элемент «ИНФЛЮНЕТ» положен заявителем в основу серии знаков (свидетельства №№282423, 448234, 493950, 508194, 567114, 567115, 567116, 567117, 567118, 567119, 567217, 567218, 573079, заявки №№2014731942, 2015713609, 2015713628, 2015713648), предназначенных для маркировки противогрибковых препаратов с различными добавками.

По мнению заявителя, новое обозначение в большей степени является сходным с товарными знаками указанной серии. Элемент «ИНФЛЮНЕТ» в течении нескольких лет используется заявителем в публикациях и рекламных материалах, что свидетельствует о его высокой различительной способности и исключает возникновение у потребителей представления о происхождении товаров, маркированных обозначениями «ИНФЛЮНЕТ – СОДЕРЖИТ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ!» и «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», из одного источника.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное зрительное впечатление на потребителя, что делает риск

смещения знаков маловероятным, поскольку фонетические, визуальные и семантические отличия превалируют над их сходством:

- фонетическое различие между знаками обусловлено различным количеством букв, слогов и слов в словесных элементах;

- графическое различие обусловлено разным количеством элементов, их длиной, а также присутствием в заявленном обозначении тире и восклицательного знака, а в противопоставленных товарных знаках [2] и [3] использованием оригинального шрифта и присутствием изобразительного элемента, представляющего собой стилизованный рисунок листьев в окружности;

- семантическое сравнение не может быть проведено, так как все обозначения являются фантазийными и не имеют какого-либо значения относительно заявленных товаров и услуг и вызывают совершенно различные ассоциации.

Заявитель полагает, что вынесение решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, существенным образом отличающегося от противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, нарушает единообразный подход в принятии решений Роспатентом, что подтверждается наличием регистраций [1], [2], [3], содержащих фонетически тождественные и графически сходные элементы, и регистрацией товарного знака по свидетельству №446466 «Формула пяти элементов», осуществленных на имя четырех независимых правообладателей.

Заявитель также отмечает, что заявленное обозначение им интенсивно используется в публикациях, в сети Интернет, в рекламных материалах, что свидетельствует о приобретении им высокой различительной способности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014719491.

К возражению приложены материалы, содержащие информацию о заявленном обозначении, полиэтиленовый пакет с символикой, содержащей информацию о заявленном обозначении, и CD-диск.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (11.06.2014) подачи заявки №2014719491 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно пункту (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, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное

**ИНФЛЮНЕТ – СОДЕРЖИТ
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ!**

обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ:

анальгетики; добавки пищевые; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственных; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; препараты ветеринарные; препараты витаминные; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей; снотворные; средства вспомогательные для медицинских целей; средства жаропонижающие; средства от головной боли; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства укрепляющие нервы.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение **ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ: **фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды.**

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение **ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ**, в котором словесные элементы выполнены разным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ:

добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; препараты витаминные.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное



обозначение, в котором помимо словесных элементов «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», содержится изобразительный элемент в виде двух концентрических окружностей, между которыми расположены неохраняемые словесные элементы «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ», а внутри окружностей – изобразительный элемент в виде четырех разноцветных стилизованных лилий.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ: **фармацевтические и препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства.**

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, заявленное обозначение характеризуется полным фонетическим вхождением в него словесного товарного знака [1] «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] усиливается тем, что фонетически и семантически тождественный элемент «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» выделен визуально за счет расположения на отдельной строке и выполнен одинаковым стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, как и в противопоставленном товарном знаке, что может вызывать в сознании потребителя сходные визуальные ассоциации.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что семантическое сравнение обозначений не может быть проведено ввиду того, что эти обозначения являются фантазийными и не имеют какого-либо значения относительно заявленных товаров и услуг.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением словесного элемента «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», который имеет самостоятельное значение и на который падает логическое ударение в заявленном словосочетании.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, показал, что они являются однородными с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], что заявителем в возражении не оспаривается. Однородность этих товаров обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе фармацевтических, ветеринарных препаратов и диетических веществ для медицинских целей, одним назначением и кругом потребителей.

В целом заявленное обозначение способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что определяет вывод о сходстве этих обозначений до степени смешения, несмотря на отдельные отличия.

Указанный вывод сделан также с учетом материалов об использовании заявленного обозначения, приложенных к возражению, в которых слова «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», расположенные на отдельной строке, выделены цветом, благодаря чему на них акцентируется внимание потребителя.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается противопоставленных товарных знаков [2] и [3], также включающих фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», то они имеют значительные визуальные отличия от заявленного обозначения, в силу чего общее зрительное впечатление при восприятии этих знаков отличается от общего зрительного впечатления, возникающего при восприятии заявленного обозначения. Поскольку оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, указанные визуальные различия не позволяют сделать однозначный вывод о том, что заявленное обозначение может ассоциироваться с противопоставленными товарными знаками [2] и [3].

Коллегия не оспаривает довод заявителя о высокой различительной способности слова «ИНФЛЮНЕТ», положенного в основу серии товарных знаков (свидетельства №№282423, 448234, 493950, 508194, 567114, 567115, 567116, 567117, 567118, 567119, 567217, 567218, 573079, заявки №№2014731942, 2015713609, 2015713628, 2015713648), на которые ссылается заявитель. Однако все эти товарные знаки и заявленные обозначения включают слово «ИНФЛЮНЕТ» в качестве сильного доминирующего элемента, играющего основную индивидуализирующую роль в этих знаках, в отличие от заявленного обозначения, в котором словесные элементы «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» также способны выполнять индивидуализирующую функцию, что определяет возможность смешения на рынке заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], состоящего из этих элементов.

Что касается довода заявителя о том, наличие регистраций [1], [2], [3], содержащих фонетически тождественные элементы, и регистрации товарного знака по свидетельству №446466 «Формула пяти элементов», осуществленных на имя четырех независимых правообладателей, нарушает единообразный подход в принятии решений Роспатентом, то он не может быть принят во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом писем - согласий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2016, и
оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2016.**