

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 03.04.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Альшевым Евгением Викторовичем, Московская обл., г. Павлово-Посад (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714224, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018714224 было подано 10.04.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «средство жаропонижающее».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **ИВАСПИРИН®** «», включающее словесный элемент «ИвАспирин», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного ивового листа. Обозначение также содержит элемент ® - знак охраны товарного знака.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, желтом, зеленом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 14.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714224 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 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, содержащих словесные элементы «АСПИРИН», «ASPIRIN» (свидетельства №№108078, 108039, 108040, 108077, 108041, 165667, 165668, 202133, международные регистрации №№312632, 631656), которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя компании «Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ», Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №373324, содержащим словесный элемент «ИВАПИРИН», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя Курдюмова В.Г., Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано также, что элемент «®» (знак охраны товарного знака) является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой простую букву и является предупредительной маркировкой.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.04.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку обладает графическими, фонетическими и семантическими различиями:

- графические различия между сравниваемыми обозначениями обусловлены использованием разновеликих букв при написании словесного элемента «ИвАспирин» в заявленном обозначении и заглавных букв, написанных в кириллическом или латинском алфавитах, в противопоставленных товарных знаках со словесными элементами «АСПИРИН» и «ASPIRIN», кроме того, с учетом внешней формы разновеликого шрифта и алфавита присутствие в заявленном

обозначении графического компонента в виде зеленого ивового листа, играющего существенную роль в индивидуализации товара, формирует особое зрительное впечатление;

- звуковое различие между словесным элементом «ИвАспирин» и словесными элементами «АСПИРИН» и «ASPIRIN» обусловлено различным количеством звуков, букв и слогов, кроме того, в слове «ИвАспирин» ударение падает на первый слог «ИвА», который является определяющим в словесном элементе заявленного обозначения, а в словах «АСПИРИН» и «ASPIRIN» - на последний слог, начальные части имеют различный состав гласных и согласных звуков, хорошо различимых на слух и не являющихся близкими по звучанию;

- смысловое различие между сравниваемыми обозначениями обусловлено содержанием в словесном элементе «ИвАспирин» ключевого слова «ИвА», указывающего на наличие жаропонижающего компонента в виде ивовой коры, а графический элемент в виде зеленого листа визуально соотносит данное обозначение с растительным ингредиентом, присутствующим в составе товара, в то время как товарные знаки в серии противопоставленных знаков «АСПИРИН» и «ASPIRIN» не содержат растительных компонентов, что следует из состава продуктов фирмы «Байер».

По мнению заявителя, несмотря на то, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, потребитель никогда не спутает товары, маркированные заявленным обозначением, и товары, маркированные противопоставленными товарными знаками серии «АСПИРИН» и «ASPIRIN», поскольку на всех продуктах этой серии присутствует изображение разработчика и производителя продукта, что легко отличает продукты фирмы «Байер» от товаров других разработчиков, кроме того, противопоставленные товарные знаки серии «АСПИРИН» зарегистрированы в отношении фармацевтических, ветеринарных и гигиенических товаров, в отличие от товаров заявителя, относящихся к жаропонижающим средствам.

Заявитель также полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству

№373324 в силу фонетических, визуальных и семантических различий, обусловленных разным количеством слов и букв в словесных элементах «ИвАспирин» и «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН», а также использованием разных графических компонентов в сравниваемых комбинированных обозначениях.

Кроме того, фитокомплекс «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН» является биологически активной добавкой к пище, источником танинов, который способствует уменьшению воспалительных процессов, снижению вязкости крови, улучшению кровотока, в отличие от жаропонижающего средства, маркированного обозначением «ИвАспирин», которое относится к другой категории лекарств.

В отношении однородности сравниваемых товаров заявитель отмечает, что заявленные товары 05 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ противопоставленных знаков реализуются оптом и в розницу, имеют разный круг потребителей (потребители жаропонижающего средства, потребители фармацевтических, гигиенических и ветеринарных товаров, потребители БАДов), продаются в разных отделах медицинских учреждений и аптек.

Таким образом, по мнению заявителя, сравниваемые товары 05 класса МКТУ являются неоднородными.

Заявитель также указывает на то, что в заключении по результатам экспертизы содержится неправильное написание словесных элементов: «ИВАСПИРИН» вместо «ИвАспирин» и «ИВАПИРИН» вместо «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН».

На основании изложенного заявитель делает вывод о существенном отличии заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков, а наличие ошибочных утверждений и неточностей в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение об отказе в регистрации товарного знака, позволяет обратиться за устранением, как полагает заявитель, неправомерного решения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.04.2018) поступления заявки №2018714224 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «ИвАспирин», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного ивового листа. Обозначение также содержит элемент ® - знак охраны товарного знака.

Доминирующим элементом в композиции заявленного обозначения является словесный элемент «ИвАспирин», занимающий центральное положение, наиболее удобное для восприятия потребителем, несущее на себе основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Словесный элемент «ИвАспирин» представляет собой фантазийное слово, отсутствующее в словарно-справочной литературе.

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы о неохраноспособности элемента ® - знака охраны товарного знака, представляющего собой предупредительную маркировку.

В соответствии с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение является сходным с серией товарных знаков, принадлежащей компании «Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ», Германия.

В качестве противопоставлений указаны следующие товарные знаки:

«АСПИРИН» по свидетельству №108039 [1] с приоритетом от 04.12.1991, для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Срок действия регистрации продлен до 04.12.2021;

ASPIRIN
АСПИРИН

по свидетельству №108040 [2] с приоритетом от 04.12.1991, для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Срок действия регистрации продлен до 04.12.2021;

«ASPIRIN» по свидетельству №108041 [3] с приоритетом от 04.12.1991, для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Срок действия регистрации продлен до 04.12.2021;

ASPIRIN®



«ASPIRIN» по свидетельству №108077 [4] с приоритетом от 04.12.1991, для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Срок действия регистрации продлен до 04.12.2021;

АСПИРИН®



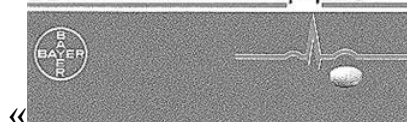
«АСПИРИН» по свидетельству №108078 [5] с приоритетом от 04.12.1991, для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Срок действия регистрации продлен до 04.12.2021;

ASPIRIN CARDIO

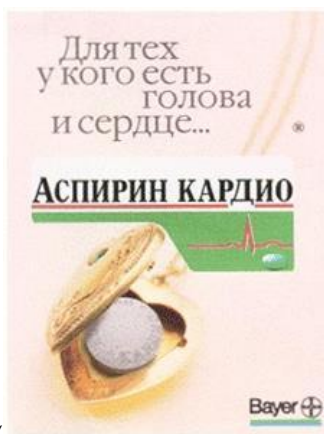


«ASPIRIN CARDIO» по свидетельству №165667 [6] с приоритетом от 26.12.1998, для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты». Срок действия регистрации продлен до 26.02.2028;

АСПИРИН КАРДИО



«АСПИРИН КАРДИО» по свидетельству №165668 [7] с приоритетом от 26.12.1998, для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты». Срок действия регистрации продлен до 26.02.2028;



«» по свидетельству №202133 [8] с приоритетом от 22.03.1999, для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Срок действия регистрации продлен до 22.03.2019;

«**Aspirin**» по международной регистрации №312632 [9] с датой регистрации 29.04.1966, для товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical product». Срок действия регистрации продлен до 29.04.2026;

«**АСПИРИН**» по международной регистрации №631656 [10] с датой конвенционного приоритета 04.07.1994, для товаров 05 класса МКТУ «medicines, pharmaceutical products, chemical products for sanitary purposes». Срок действия регистрации продлен до 08.12.2024.

В основе серии противопоставленных знаков [1] – [10] лежат словесные элементы «ASPIRIN»/ «АСПИРИН». Коллегия отмечает, что в знаках [6] – [9] словесные элементы «ASPIRIN»/ «АСПИРИН» написаны таким образом, что первая буква «А» выполнена более крупным шрифтом, по сравнению с другими буквами.

Указанная особенность написания также присутствует в слове «Ив**Аспирин**» заявленного обозначения, визуальнo выделяя из него часть слова «-Аспирин», обладающего фонетическим тождеством со словесными элементами «ASPIRIN» и «АСПИРИН», входящими в состав противопоставленных знаков, образующих серию.

Таким образом, фонетическое сходство доминирующего словесного элемента заявленного обозначения с противопоставленными знаками обусловлено полным

фонетическим вхождением в него словесных элементов «ASPIRIN»/«АСПИРИН», образующих серию противопоставленных знаков, принадлежащих одному лицу.

Довод заявителя о том, что в слове «ИвАспирин» определяющим и ключевым является первый слог «ИвА», на который будет падать ударение, неубедителен. Напротив, российский потребитель вероятнее всего будет делать ударение на последний слог, поскольку именно на последний слог обычно ставится ударение в слове Аспирин, фонетически и визуально входящем в состав слова «ИвАспирин».

Все знаки [1] – [10] серии охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», которые однородны товарам 05 класса МКТУ «средство жаропонижающее», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров, а именно, медицинских, фармацевтических препаратов, средств и веществ, имеют одно назначение (лечение различных заболеваний, включая воспалительные процессы, сопровождающиеся повышением температуры), круг потребителей и условия реализации через сеть аптек или медицинских учреждений.

Коллегия полагает необоснованным довод заявителя о существенных визуальных различиях между заявленным обозначением и противопоставленными знаками [1] – [10], поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, который легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. При этом следует принять во внимание широкую известность, репутацию и длительность пребывания на российском рынке лекарственного препарата «Аспирин».

Таким образом, заявленное обозначение, содержащее доминирующий словесный элемент «ИвАспирин», в состав которого входит слово «Аспирин», образующий серию противопоставленных знаков, несмотря на отдельные визуальные отличия, вызывает сходные ассоциации с противопоставленными знаками [1] – [10], что позволяет признать его сходным до степени смешения с этими знаками.

В заключении по результатам экспертизы как препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также указан

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН



комбинированный товарный знак «» по свидетельству №373324 [11], включающий словесные элементы «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН» и изобразительный элемент в виде раскрытой ладони, в которой лежат корни, стебли, листья и плоды растений. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые для медицинских целей, корни лекарственные, травы лекарственные, чаи травяные для медицинских целей». Срок действия регистрации продлен до 31.08.2027.

Поскольку словесный элемент «РАСТИТЕЛЬНЫЙ» является неохраемым в составе товарного знака, сильным, доминирующим элементом является словесный элемент «ИВАПИРИН», несущий в себе основную индивидуализирующую функцию товарного знака. С учетом того, что при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, сильные элементы, сравнению подлежат словесные элементы «ИвАспирин» и «ИВАПИРИН».

Указанные словесные элементы характеризуются фонетическим сходством, что обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, тождеством звучания начальных (ИВА – ИВА) и конечных (ПИРИН – ПИРИН) частей сравниваемых слов. Что касается визуальных отличий, то, учитывая фонетическое сходство доминирующих словесных элементов, они не оказывают решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений. Отсутствие семантического значения в словах «ИвАспирин» и «ИВАПИРИН» не позволяет оценить их сходство по семантическому критерию, что усиливает значение фонетического признака сходства.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (средство жаропонижающее) и в отношении которых

охраняется противопоставленный товарный знак (добавки пищевые для медицинских целей, корни лекарственные, травы лекарственные, чаи травяные для медицинских целей), с точки зрения их однородности показал, что лекарственные травы и корни, лекарственные чаи для медицинских целей могут оказывать жаропонижающее действие, например, чай из цветков липы (липового цвета), т.е. являться жаропонижающим средством. Соответственно эти товары являются однородными, поскольку имеют одно назначение, область применения, круг потребителей и условия реализации.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком [11], несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714224, следует признать обоснованным.

В отношении замечания заявителя о неправильном написании словесных элементов: «ИВАСПИРИН» вместо «ИвАспирин» и «ИВАПИРИН» вместо «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН», коллегия отмечает, что такое написание словесных элементов нельзя расценивать как ошибочное, поскольку оно не влияет на общий анализ сходства сравниваемых комбинированных обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 14.01.2019.