

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 22.02.2005, поданное фирмой МаслТек Рисеч энд Девелопмент, Инк. (далее – заявитель) на решение экспертизы от 28.10.2004 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003705173/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003705173/50 с приоритетом от 17.03.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**INSULOGEN**» (ИНСУЛОГЕН), искусственное слово без определенного значения.

Решение экспертизы от 28.10.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктом 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, введенных в действие 29.02.1996 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212 (далее – Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «**INSULOGEN**» сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком «**INSULGEN ИНСУЛГЕН**», зарегистрированным на имя ОАО «Уфимский витаминный завод» для однородных товаров 05 класса МКТУ (свидетельство № 229958, приоритет 28.06.2002).

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 25.02.2005, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы и приводит следующие доводы:

- рассматриваемые обозначения существенно отличаются визуально за счет различного количества слов, их составляющих, заявляемое обозначение состоит из одного слова, в то время как противопоставленный знак состоит из двух слов;

- в противопоставленном знаке слова расположены в две строки, одно под другим и разделены жирной полосой;

- знаки имеют различное количество букв – заявленное обозначение состоит из 9 букв, а противопоставленный знак – из 16 букв;

- визуальные отличия между знаками усиливаются за счет использования в противопоставленном знаке различных алфавитов – латинского и русского, и, соответственно, различного графического выполнения в противопоставленном знаке второго элемента «ИНСУЛГЕН», который отсутствует в заявленном обозначении;

- сопоставляемые знаки существенно отличаются фонетически: если фонетика заявляемого обозначения ИНСУЛОГЕН, то противопоставленного знака - ИНСУЛГЕНИНСУЛГЕН;

- знаки имеют разное количество слогов – 4 слога в заявленном обозначении и 6 слогов в противопоставленном знаке, следовательно, знаки имеют различную длительность звучания и отличаются по количеству звуков – 9 звуков в заявленном обозначении и 16 звуков в противопоставленном знаке;

- так как сравниваемые знаки имеют различный состав, и как следствие, различную фонетику, различное графическое исполнение, они не обладают сходством до степени смешения и не могут создать у потребителя представления о принадлежности одному и тому же изготовителю;

- охрана заявляемого обозначения испрашивается в отношении очень специфического товара 5 класса – «пищевые и питательные добавки для занимающихся спортом, в том числе для тренировок силы и для достижения более высоких показателей»;

- указанные товары предназначены для ограниченного круга потребителей – спортсменов, и реализуются не через розничную сеть, а приобретаются осмысленно, по специальным рекомендациям специалистов – медиков, которые тщательно следят за рационом спортсменов, подбирая только хорошо изученные и проверенные препараты;

- при выборе подобного товара потребитель в первую очередь обращает внимание на производителя товара, изучив как источник, так и страну происхождения товара, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя, которая и заложена в рассматриваемом критерии сходства знаков до смешения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить заявленному словесному обозначению по заявке № 2003705173/50 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 5 класса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом приоритета (17.03.2003) заявки № 2003705173/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает указанный выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке № 2003705173/50 представляет собой словесное обозначение «**INSULOGEN**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 229958 также представляет собой словесное обозначение в виде двух разделенных горизонтальной жирной чертой слов: «**INSULGEN**», «**ИНСУЛГЕН**», выполненное заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов, причем словесный элемент в латинском варианте размещен над чертой.

Сравнительный анализ указанных словесных обозначений показал имеющееся фонетическое сходство между ними. Заявленное обозначение имеет 9 букв/звуков «**INSULOGEN**» [ИНСУЛОГЕН], а противопоставленное - 8 букв/звуков «**INSULGEN ИНСУЛГЕН**» [ИНСУЛГЕН], повторенных два раза. При этом сами буквы и звуки заявленного обозначения и противопоставленного знака совпадают и располагаются в том же порядке, отличаются только наличием в заявленном обозначении одной дополнительной буквы/звука «О», расположенной в средней части словесного элемента. Таким образом, имеющееся звуковое совпадение указанных словесных обозначений позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Выполнение противопоставленного знака в виде разделенных чертой двух словесных элементов «**INSULGEN ИНСУЛГЕН**» не придает качественно иной уровень восприятия знака в целом по сравнению с заявленным обозначением, поскольку выполнено в одинаковой манере заглавными буквами стандартным шрифтом, и, кроме того, как заявленный словесный элемент, так и первый визуально воспринимаемый словесный элемент из противопоставленного знака, расположенный над чертой,

выполнены одинаково заглавными буквами латинского алфавита, что обуславливает графическое сходство сравниваемых обозначений в целом.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак представляют собой изобретенные слова, не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Этот факт не позволяет провести оценку по смысловому фактору сходства указанных обозначений.

Фонетическое и графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений, поскольку заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В перечне товаров заявленного обозначения указаны товары 5 класса МКТУ, а именно: пищевые добавки и питательные добавки для занимающихся спортом, в том числе для тренировок силы и для достижения более высоких показателей.

Противопоставленный знак предназначен для маркировки товаров, также относящихся к 5 классу МКТУ, в частности, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей, тонизирующие средства (лекарственные препараты).

Указанные товары являются однородными, т.к. относятся к пищевым добавкам, представляющим собой природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты с целью придания им определенных свойств (статья 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», принят Государственной Думой 01.12.99). Пищевые добавки включаются в состав пищевых продуктов и тем самым обеспечивают улучшение пищевого статуса человека, укрепление здоровья и профилактику ряда заболеваний.

Продукты, содержащие пищевые или питательные добавки («функциональные продукты питания») представляют собой диетические, профилактические или специальные продукты. Они предназначены как для массового потребления, так и для специального: детского и геродиетического питания, питания спортсменов, как это указано в перечне товаров в заявке № 2003705173/50, для лиц, питание которых связано с особым родом профессиональной деятельности. Указанные товары относятся к одному роду товаров (пищевые добавки), имеют одно и то же назначение и, как правило, одни и те же условия реализации (через розничную сеть), один и тот же круг потребителей.

Довод заявителя относительно того, что заявляемые товары предназначены для ограниченного круга потребителей – спортсменов и реализуются не через розничную сеть, а «приобретаются осмысленно, по специальным рекомендациям специалистов – медиков», не является убедительным, т.к. в настоящее время при увеличении числа различных спортивных клубов, секций, фитнес - клубов, тренажерных залов, наблюдается значительный рост лиц, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся любительским спортом, включая детей, которые вполне могут быть потребителями названных товаров как по рекомендации специалистов – медиков, так и самостоятельно, что не исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 22.02.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 28.10.2004.**