

## **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 13.07.2018, поданное ООО «АнвиЛаб», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016742530, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ИНФЛЮНЕТ – СОДЕРЖИТ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ!» по заявке №2016742530 было подано 11.11.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016742530 было принято 18.05.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» по свидетельству №271298, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель представил информацию о том, что между заявителем (ООО «АнвиЛаб») и правообладателем противопоставленного

товарного знака по свидетельству №271298 (ООО «ГРАНД») был подписан договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды»*.

28.06.2018 в Роспатенте была произведена государственная регистрация договора №РД0257338 отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №271298 в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ с выдачей свидетельства №661076.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016742530 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №271298;
- копия свидетельства на товарный знак №661076 и распечатка сведений из базы данных Роспатента о свидетельстве №661076;
- копия изменений к свидетельству №271298.

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

С учетом даты поступления (11.11.2016) заявки №2016742530 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 том числе в соответствии с международным договором 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ИНФЛЮНЕТ – СОДЕРЖИТ  
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ!

, содержащее словесные элементы, расположенные друг под другом в две строки, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

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

анальгетики; добавки пищевые; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; 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 по свидетельству №271298 представляет собой словесное обозначение «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 20.12.2022.

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».*

В результате государственной регистрации 28.06.2018 договора №РД0257338 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг часть товаров 05 класса МКТУ (за исключением товара

«детское питание») была включена в товарный знак по свидетельству №661076, исключительное право на который принадлежит заявителю.

Товары 05 класса МКТУ «детское питание», оставшиеся после регистрации договора в свидетельстве №271298, не являются однородными с товарами медицинского назначения и лекарственными средствами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016742530, поскольку относятся к другой родовой и видовой группе товаров, имеют другое функциональное назначение и потребительские свойства, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2018, отменить решение Роспатента от 18.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016742530.**