


## **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) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735912, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2016735912 было подано 28.09.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735912 было принято 19.04.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ.

В отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (свидетельства №211030, 271298),

зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя других лиц в отношении товаров и услуг 05, 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что знак ® и словесные элементы «против симптомов простуды и гриппа» являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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 № 2016735912 в отношении заявленных товаров 05 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак;
- 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 (28.09.2016) заявки №2016735912 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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) 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 заявлено комбинированное обозначение



, содержащее словесные элементы «ИНФЛЮНЕТ», «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», «против симптомов простуды и гриппа», расположенные друг под другом в четыре строки. Указанные словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита на фоне прямоугольника. Справа от элемента «ИНФЛЮНЕТ» в верхней части расположено цветное обозначение ®.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, сером, желтом, желто-коричневом, синем, сине-зеленом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

05 класса - аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; биоциды; браслеты для медицинских целей; бром для фармацевтических целей; вакцины; вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; карандаши гемостатические; карандаши от головной боли; кислоты для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты для человека; микстуры; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; пастилки для фармацевтических целей; повязки для компрессов; помады медицинские; препараты витаминные; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сиропы для

фармацевтических целей; снотворные; средства от головной боли; средства седативные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; суппозитории; сыворотки; таблетки-антиоксиданты.

35 класса - демонстрация товаров; маркетинг; распространение рекламных материалов; реклама.

39 класса - транспортировка; упаковка и хранение товаров.

42 класса - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211030 [1] представляет собой словесное обозначение «**ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 05.07.2020.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«изучение рынка; сбыт товара через посредников»* и услуг 42 класса МКТУ *«дизайн в области упаковки (услуги); снабжение продовольственными товарами»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №271298 [2] 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.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] было установлено на основании полного фонетического вхождения этих товарных знаков в заявленное обозначение, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016735912, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; маркетинг; распространение рекламных материалов; реклама»*, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ *«сбыт товаров через посредников»* и 42 класса МКТУ *«снабжение продовольственными товарами»*, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, которые включают совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Эти услуги характеризуются одной целью, направленной на привлечение потенциального покупателя, побуждая его покупать товары для себя или для других лиц, извлечение прибыли от продажи этих товаров, одним кругом потребителей и условиями предоставления этих услуг.

Указанное позволяет сделать вывод об однородности этих услуг. Соответственно, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными с услугами 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1].

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №271298 [2] его правовая охрана сохранилась в отношении товаров 05 класса МКТУ «детское

питание», которые не являются однородными с товарами медицинского назначения и лекарственными средствами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016735912, поскольку относятся к другой родовой и видовой группе товаров, имеют другое функционально назначение и другие 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.

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что знак ® и словесные элементы «против симптомов простуды и гриппа» являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что эти элементы ранее были указаны заявителем как неохраняемые при подаче заявки №2016735912 на регистрацию товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2018, изменить решение Роспатента от 19.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016735912.**