

**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 05.12.2016, поданное по поручению компании Алейсер Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.08.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014732505, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014732505 подано 25.09.2014 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , представляющее собой горизонтально ориентированную ленту оригинальной формы, внутри которой между ломаными линиями расположен словесный элемент «EMERGEN-C», выполненный оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Слово «EMERGEN» и буква «С» соединены дефисом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в желтом, красном, белом, оранжевом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014732505 (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «EMERGENT» по свидетельству №530277, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Сходство знаков определено на основании признаков фонетического сходства сравниваемых словесных элементов «EMERGEN-C» и «EMERGENT».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, ввиду наличия фонетических, визуальных и семантических отличий. Кроме того, по мнению заявителя, товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Заявитель планирует использовать заявленное обозначение для маркировки *витаминов и минеральных добавок, диетических напитков с использованием витаминов и минеральных добавок и составов для их приготовления для медицинских целей; витаминных напитков с вкусовыми добавками для медицинских целей и составов для их приготовления; пищевых добавок.* По мнению заявителя, эти товары не являются однородными с *препаратами для лечения и профилактики биологических инфекций, облучения и заражений; химического, радиационного и ядерного облучения и заражения; инфекционных заболеваний, а также рака и заболеваний и расстройств иммунной системы,* поскольку изготовлены из различного сырья и имеют принципиально различное функциональное назначение (лечебное - у фармацевтических препаратов и профилактическое и поддерживающее

определенное состояние организма - у пищевых добавок), что исключает их взаимозаменяемость.

Заявитель также особо подчеркнул разный круг потребителей этих товаров и условия их реализации, поскольку для приобретения пищевых добавок/БАДов не нужен рецепт, в связи с чем данные товары предлагаются к продаже не только в аптеках, но и в обычных магазинах, реализуется через Интернет-аптеки и Интернет-магазины, что делает их товарами широкого потребления, в то время как фармацевтические препараты для лечения и профилактики биологических инфекций, облучения и заражений, химического, радиационного и ядерного облучения и заражения, а также рака и заболеваний иммунной системы являются узкоспециализированным, дорогостоящим и подотчетным товаром даже среди фармацевтических препаратов, распространяются по рецептам/квотам исключительно в медицинских центрах, т.е. отсутствуют в свободной продаже.

В возражении сделан вывод о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака не являются конкурентами на рынке, что подтверждается сосуществованием товарных знаков в других странах.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки информации о товарных знаках в Евросоюзе и распечатки из сети Интернет о продукции, маркированной заявленным обозначением.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.09.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 (14.4.2.4) 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «EMERGEN-C», выполненный строчными и

заглавными буквами латинского алфавита, расположенный на фоне ленты оригинальной формы.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «EMERGENT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые обозначения E-MER-GEN и E-MER-GENT характеризуются наличием трех слогов, содержащих совпадающие звуки и буквы, имеющие одинаковое расположение по отношению друг к другу. Расположение совпадающих звуков и букв позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличающихся наличием в заявленном обозначении дополнительной буквы «С», соединенной с основным словом дефисом, а в противопоставленном обозначении - конечной буквы и звука [t]. Однако данное отличие, при совпадении остальных букв и звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Кроме того, следует принять во внимание общее правило, используемое при выборе названий лекарственных средств, согласно которому, при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании (см. Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденные Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники 01.07.2003). Сравнимые обозначения отличаются друг от друга только двумя буквами, расположенными в конечных частях.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить их отличие, которое обусловлено использованием в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде ленты оригинальной формы и цветового сочетания (желтый, красный, белый, оранжевый цвета), однако, учитывая доминирующий характер словесного элемента, обладающего фонетическим

сходством с противопоставленным словесным обозначением, этот признак не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Несмотря на наличие смыслового значения в слове «EMERGENT», которое в переводе с английского языка означает возникающий, зарождающийся (см. <https://translate.yandex.ru/>) и отсутствия смыслового значения в слове «EMERGEN», для среднего российского потребителя, слабо владеющего иностранными языками, сравниваемые словесные обозначения «EMERGEN-C» и «EMERGENT» могут вызывать сходные ассоциации, благодаря наличию в них одинаковой основы «emerge» (появляться, выходить, всплывать, возникать).

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (*витамины и минеральные добавки; диетические напитки с использованием витаминов и минеральных добавок и составы для их приготовления для медицинских целей; витаминные напитки с вкусовыми добавками для медицинских целей и составы для их приготовления; пищевые добавки*), и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (*препараты фармацевтические для лечения и профилактики биологических инфекций, облучения и заражений; химического, радиационного и ядерного облучения и заражения; инфекционных заболеваний, а также рака и заболеваний и расстройств иммунной системы*), показал их однородность, поскольку диетические вещества и пищевые добавки, адаптированные для медицинских целей, относятся к веществам, приготовленным для особых диетических потребностей с целью лечения или профилактики заболеваний. С учетом этого обстоятельства назначение этих товаров такое же, как у фармацевтических препаратов, т.е. веществ, используемых для лечения заболеваний, что определяет также один круг потребителей.

При вынесении решения коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что, в силу высокой степени сходства сравниваемых обозначений, а также с учетом того, что смешение в сознании потребителей товаров медицинского назначения может повлечь за собой тяжелые последствия, опасные для их жизни и здоровья, расширяется диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ в целом может вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, несмотря на отдельные отличия.

В отношении довода заявителя о сосуществовании сравниваемых товарных знаков на территории других стран, в частности Евросоюза, коллегия отмечает, что данное обстоятельство не может служить основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации, поскольку экспертиза заявки проводится в соответствии с российским законодательством.

Резюмируя изложенное, следует признать, что заявленное обозначение не соответствует требованию пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, в силу чего не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2016, и оставить в силе решение Роспатента от 05.08.2016.**