

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лаборатория медицинских информационных технологий «Элемент», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711726, при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2017711726, поданной 30.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в сером, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЛАБОРАТОРИЯ», «ЭЛЕМЕНТ», выполненные

заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из 16 одинаковых по размеру кругов.

Роспатентом 13.04.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711726 в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ «научно-исследовательские услуги для медицинских целей; исследования в области бактериологии».

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ и другой части услуг 42 класса МКТУ (указанных в перечне заявки) на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

element

- с товарным знаком по свидетельству №598778 с приоритетом от 07.07.2014 – (1), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «ШТАДЛЕР ФОРМ ТРЕЙДИНГ», Москва в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ;

element 14

- со знаками:  по международной регистрации №1040932 с приоритетом от 17.02.2010 – (2); **ELEMENT 14** по международной регистрации № 1033705 с приоритетом от 17.02.2010 – (3), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя Premier Farnell PLC, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- со знаком **element 5** по международной регистрации №768367 с приоритетом от 31.08.2001 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Digital River GmbH в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ» (учебное, научное, практическое, производственное учреждение или подразделение такого учреждения, предприятия, выполняющее экспериментальные, контрольные или аналитические исследования, см. Интернет-словари) представляет собой видовое наименование организации, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 13.06.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (2, 3) в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, а также в части неохраноспособности словесного элемента «ЛАБОРАТОРИЯ»;

- что касается противопоставленных знаков (2, 3), то сравниваемые обозначения не являются сходными, ввиду отсутствия семантического и визуального признаков сходства;

- кроме того, заявитель отмечает, что заявленное обозначение широко им используется на территории России в отношении заявленных товаров и услуг.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711726 в отношении заявленного перечня товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ (которые указаны в решении Роспатента).

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке;
2. Распечатки с официального сайта заявителя www.element-lab.ru/;
3. Распечатки из сети Интернет сведений о заявителе.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.03.2017) поступления заявки №2017711726 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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 43 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).

Заявленное обозначение по заявке №2017711726 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЛАБОРАТОРИЯ» и «ЭЛЕМЕНТ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из 16 одинаковых по размеру кругов. Правовая охрана

испрашивается в сером, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ» (учебное, научное, практическое, производственное учреждение или подразделение такого учреждения, предприятия, выполняющее экспериментальные, контрольные или аналитические исследования, см. Интернет-словари) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В возражении данный вывод заявителем не оспаривается.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

element

- товарный знак  по свидетельству №598778 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «element», в котором вторая буква, выполнена в оригинальной графике;

- знак  по международной регистрации №1040932 – (2), включающий словесный элемент «element», цифру «14» и изобразительный элемент в виде волнистой линии;

- знак **ELEMENT 14** по международной регистрации №1033705 – (3), включающий словесный элемент «ELEMENT» и цифру «14»;

- знак **element 5** по международной регистрации №768367 – (4), включающий словесный элемент «element» и цифру «5»;

В возражении заявитель не оспаривает решение Роспатента относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (2, 3) в отношении части однородных услуг 42 класса МКТУ.

В связи с чем анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении противопоставленных знаков (1, 4).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

Фонетические различия обусловлены тем, что сравниваемые словесные элементы являются лексическими единицами разных языков, в связи с чем имеют прочтение, свойственное данным языкам. Кроме того, наличие в заявленном обозначении (1) помимо словесного элемента «ЭЛЕМЕНТ», слово «ЛАБОРАТОРИЯ», расположенного в начальной позиции, удлиняет звуковой ряд.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее.

Смысловое значение противопоставленного знака (1) определяется исключительно лексическим значением слова «ELEMENT», которое многозначно (в переводе с английского языка означает «элемент, компонент, стихия», см. Яндекс-словари).

В свою очередь наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ЛАБОРАТОРИЯ» придает ему в отличие от противопоставленного знака (1) иное смысловое значение и будет восприниматься потребителями как название лаборатории. Данному восприятию также способствует то, что обозначение «ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕМЕНТ» воспроизводит часть фирменного наименование заявителя ООО «Лаборатория медицинских информационных технологий «Элемент».

В связи с указанным сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации и, следовательно, не являются сходными по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку содержат разное количество словесных элементов, которые выполнены буквами разных алфавитов, в разном цветовом сочетании (серый, голубой цвет – черный цвет), а также содержат разные изобразительные элементы (в заявленном

обозначении – композиция, состоящая из 16 одинаковых по форме кругов, в противопоставленном знаке – стилизованная буква «l»).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (4) показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕМЕНТ» и «ELEMENT 5» не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных, начинаются с разных по звучанию слов. При этом коллегия также отмечает, что словесные элементы являются лексическими единицами разных языков, в связи с чем имеют разное прочтение. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, следующее

Как было указано выше заявленное обозначение будет восприниматься потребителями как название лаборатории. В противопоставленном знаке сочетание числительного «5» и существительного «ELEMENT» образует словосочетание, толкование которого может быть различным (например: пятый элемент, пятая стихия и др.).

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства, поскольку они порождают разные смысловые образы.

Различия сравниваемых обозначений усиливается за счет графического несходства, поскольку словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены буквами разных алфавитов. Кроме того, заявленное обозначение выполнено в сером, голубом цветовом сочетании, включает оригинальный изобразительный элемент, а также слово «ЛАБОРАТОРИЯ», в то время как противопоставленный знак (4) выполнен в черно-белой цветовой гамме и содержит цифру «5».

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 4) не являются сходными.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных знаков (1, 4), относятся к одной категории товаров «программное обеспечение», имеют одно назначение «обеспечение работы компьютера» и один круг потребителей, в связи с чем признаются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного знака (1), идентичны, либо относятся к одной категории услуг «услуги по предоставлению информации», имеют одно назначение (передача информации) и один круг потребителей. В возражении заявитель не оспаривает однородность товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Однако установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 4) приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров (услуг), маркированных сравниваемыми обозначениями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, части услуг 42 класса МКТУ: «научно-исследовательские услуги для медицинских целей; исследования в области бактериологии» соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2018, изменить решение Роспатента от 13.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711726.