

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 26.04.2018, поданное САНОФИ, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726964, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «PINOSOL AQUA ACTIVE» по заявке № 2016726964 с приоритетом от 25.07.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Роспатентом 26.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726964 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя Зентива, а.с., Айнстайнова 24, 851 01 Братислава, Словакия, товарными знаками:

**ПИНОСОЛ АКВА**

- «**» по свидетельству №571091 (1) с приоритетом от 02.02.2015, в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ;**

- «**PINOSOL AQUA**» по свидетельству №569455 (2) с приоритетом от 02.02.2015, в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ;
- «**PINOSOL**» по свидетельству №568567 (3) с приоритетом от 12.01.2015, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ;
- «**ПИНОСОЛ**» по свидетельству №560549 (4) с приоритетом от 01.12.2014, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ;
- «**ПИНОСОЛ**» по свидетельству №229996 (5) с приоритетом от 05.04.2001 (срок действия продлен до 05.04.2021), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- «PINOSOL» по международной регистрации №692159 (6) с приоритетом от 14.05.1998 (срок действия продлен до 14.05.2018), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- «PINOSOL» по международной регистрации №700307 (7) с приоритетом от 11.09.1998 (срок действия продлен до 11.09.2018), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «AQUA ACTIVE» являются неохраннымыми, поскольку характеризуют заявленные товары 05, 10 классов МКТУ, указывая на их состав и свойства.

Слово «AQUA» в переводе с английского языка означает «вода, раствор, жидкость». Слово «ACTIVE» в переводе с английского языка означает «активный, биол. активный (о веществах, стимулирующих химико-биологические процессы)» ([www.multitran.ru](http://www.multitran.ru)).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на основании государственной регистрации отчуждения исключительных прав по договору на товарные знаки (1-5) и внесении изменений в международные

регистрации (6-7), правообладателем противопоставленных товарных знаков (1-7) является заявитель;

- заявитель не согласен с исключением из правовой охраны словесного

элемента «AQUA», поскольку товарный знак «**PINOSOL AQUA**» (2) с более ранним приоритетом, принадлежащий в настоящий момент заявителю, зарегистрирован в целом, без дискламации слова «Аква»;

- словесный элемент «ACTIVE», не занимающий доминирующее положение в заявлении обозначении, может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров с исключением из правовой охраны словесного элемента «ACTIVE».

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации сведений о внесении изменений в товарные знаки (1-5) [1];

- заявления в ВОИС (форма ММ5) на регистрацию изменений правообладателя по международным регистрациям (6-7) [2];

- распечатки сведений о знаках международным регистрациям (6-7) [3];

- информация о товарном знаке (2) [4];

- состояние делопроизводства по заявке №2015702365 (свидетельство №569455) [5];

- уведомление о поступлении заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарные знаки (1-5) по договору от 21.02.2018 [6];

- акт подтверждения отчуждения товарных знаков (1-5) с переводом на русский язык [7].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.07.2016) поступления заявки №2016726964 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 34 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 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 пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PINOSOL AQUA ACTIVE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертизой противопоставлена серия товарных знаков: «ПИНОСОЛ» (4, 5), «ПИНОСОЛ АКВА» (1), «PINOSOL» (3, 6, 7), «PINOSOL AQUA» (2), правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Вместе с тем, в соответствии с государственной регистрацией договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (1-5) и внесением изменений в адрес правообладателя в международные регистрации (6-7), заявителем по заявке №2016726964 и правообладателем противопоставленных знаков (1-7) является одно и те же юридическое лицо, то есть заявитель.

В этой связи основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2016726964 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Что же касается словесного элемента «AQUA», входящего в состав заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Слово «AQUA» в переводе на русский язык означает «вода» и в сочетании с иными словесными элементами заявленного обозначения напрямую не указывает на состав и свойства заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

Указанное подтверждается ранее зарегистрированными товарными знаками

**ПИНОСОЛ АКВА**  
«**PINOSOL AQUA**» (1), «**PINOSOL AQUA**» (2), принадлежащими заявителю.

В связи с этим слово «AQUA» может быть включено в состав заявленного обозначения как охраняемый элемент, не противоречащий требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Исключение из правовой охраны словесного элемента «ACTIVE» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «ACTIVE».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2018, отменить решение Роспатента от 26.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016726964.**