

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 поступившее 30.01.2020 возражение от компании ЖЕЛНЕСИ ИНДУСТРИЯ Э КОМЕРСИО ЛТДА, Бразилия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018746054, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**PERTINEX**» по заявке №2018746054 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические вещества для использования в промышленных целях, в том числе желатин для промышленных целей, коллаген для промышленных целей».

Роспатентом 30.09.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 01 класса МКТУ «химические вещества для использования в промышленных целях, за исключением желатина для промышленных целей и коллагена для промышленных целей». В отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «желатин для промышленных целей и коллаген для промышленных целей» заявленное

обозначение было признано несоответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**PEPTEENS**» по свидетельству №681803 с приоритетом от 06.03.2018, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Институт фармацевтических реактивов РЕФАРМ», 107076, Москва, Колодезный пер., 2а, стр. 2, помещение XXIII, комната 3.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает довод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, а указывает на наличие переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака на предмет получения письма-согласия.

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018746054 в отношении скорректированного перечня товаров 01 класса МКТУ: «химические вещества для использования в промышленных целях, в том числе желатин для промышленных целей, коллаген для промышленных целей».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (23.10.2018) поступления заявки №2018746054 правовая база для оценки охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Заявленное обозначение «**PERTINEX**» по заявке №2018746054 с приоритетом от 23.10.2018 является комбинированным, включает в свой состав выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита словесный элемент «PERTINEX» (транслитерация [пептинекс]) в черном цвете, где буквы «е» и «х» в конце слова плавно перетекают одна в другую, при этом буква «х» выполнена в зеленом и черном цветах. Регистрация товарного знака по заявке №2018746054 испрашивается для товаров 01 класса МКТУ «химические вещества для использования в промышленных целях, в том числе желатин для промышленных целей, коллаген для промышленных целей».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**PERTINEX**» по заявке №2018746054 в качестве товарного знака основан на наличии противопоставленного товарного знака «**PERTEENS**» с более ранним приоритетом, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «**PERTEENS**» по свидетельству №681803 с приоритетом от 06.03.2018 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №681803 зарегистрирован, в частности, для товаров 05 класса МКТУ «желатин для медицинских целей, коллаген для медицинских целей».

При проведении сопоставительного анализа на предмет выявления сходства (тождества) заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено следующее.

Обозначение «**PERTINEX**» согласно описанию, приведенному в заявке №2018746054, произносится как [пептинекс], не имеет смыслового значения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №681803 включает в свой состав словесный элемент «**PERTEENS**», который, как указано при подаче заявки на регистрацию этого товарного знака, произносится как [пептинс], смыслового значения, также как заявленное обозначение, не имеет.

В силу отсутствия сопоставляемых словесных обозначений «**PERTINEX**» и «**PERTEENS**» в качестве лексических единиц в наиболее распространенных

европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства.

С точки зрения фонетического критерия сходства слова «PEPTINEX» и «PEPTEENS» состоят из трех слогов, характеризуются сходным составом гласных и согласных букв/звуков, при этом совпадающие звуки/буквы занимают одинаковое местоположение в сравниваемых обозначениях, при этом начальные части [пепти-] совпадают.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита - латинского, большинство графем в них выполнены одинаково, что усиливает сходство.

Наличие фонетического и графического сходства сравниваемых фантазийных обозначений позволяет прийти к выводу о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Кроме того, необходимо констатировать, что для признания сопоставляемых товарных знаков сходными до степени смешения, необходимо наличие такого условия как однородность товаров, для сопровождения которых в гражданском обороте эти средства индивидуализации предназначены.

Решение Роспатента по заявке №2018746054 оспаривается в части отказа в регистрации заявленного обозначения для товаров 01 класса МКТУ «желатин для промышленных целей, коллаген для промышленных целей». В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №681803 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, среди которых указаны такие позиции как «желатин для медицинских целей, коллаген для медицинских целей», т.е. в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака содержатся товары, которые относятся к одному виду товаров – желатин и коллаген. Сопоставляемые товары являются однородными товарами.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность сопоставляемых товаров 01 и 05 классов МКТУ. Вместе с тем в возражении указывается на возможность предоставления письма-согласия от правообладателя

противопоставленного товарного знака. Однако следует указать, что на дату рассмотрения поступившего возражения заявитель представил корреспонденцию, в которой уведомил коллегия о том, что соглашение о предоставлении упомянутого письма-согласия между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №681803 не достигнуто.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №681803 и однородность товаров 01, 05 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в целом, что обуславливает правомерность изложенного в оспариваемом решении Роспатента довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров. Следовательно, основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2018746054 для товаров 01 класса МКТУ «желатин для медицинских целей, коллаген для медицинских целей» отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2019.