

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.12.2020, поданное компанией ГСК Консьюмер Хелскеа С.А., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019747955 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «FENIALLERGY» по заявке №2019747955, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком

«Фенилергин» по свидетельству №753951, с приоритетом от 12.09.2019 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- компания заявителя GlaxoSmithKline (GSK) — международная фармацевтическая компания, разрабатывает и производит лекарства, вакцины и потребительские товары для здоровья. Штаб-квартира GSK расположена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. GSK более 160 лет разрабатывает и производит различные потребительские товары для здоровья;

- заявленное обозначение входит в линейку брендов заявителя с общей словообразующей морфемой «FENI-/ФЕНИ-», которая используется для уже известных и зарегистрированных товарных знаков заявителя, также предназначенных для лечения аллергии и/или простуды и широко известных российскому потребителю, таких как: «ФЕНИСТИЛ», свидетельство №202802, «FENISTIL», свидетельство №204606, «FENISTIL PENCIVIR», свидетельство №353233, «Фенистил гель», свидетельство №426127, «Трогательная забота Фенистил», свидетельство №446015, «ФЕНИСТИЛ», свидетельство №47912, «FeniVate», свидетельство №671197;

- также, у заявителя есть схожие с заявленным обозначением «FENIALLERGY» уже зарегистрированные товарные знаки: «FENALLERG» (межд. рег. №768746, №772233), «OTRI-ALLERGY» (межд. рег. №761732);

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения имеют разное произношение, при этом совпадающая первая часть обозначений не оказывает существенного влияния на восприятие обозначений на слух, так как обладает низкой различительной способностью в отношении товаров 05 класса МКТУ, то время как оставшиеся морфемы, образующие словесные элементы «-ЛЕРГИН» и «-ALLERGY», не являются фонетически сходными до степени смешения;

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга при общем зрительном восприятии, благодаря разным алфавитам, разным шрифтам, разному количеству букв;

- противопоставленное обозначение «Фенилергин» включает в свой состав значимое слово «фенил» («Phenyl» - (хим.) углеводородный радикал, одновалентный остаток бензола (C₆H₅-); то же, что карболовая кислота; дезинфекционное средство (хим., устар.)
Используется в составе некоторых химических соединений;

- заявленное обозначение «FENIALLERGY» является фантазийным словом, но, благодаря обозначению «ALLERGY» - в переводе с англ. языка на русский «аллергия», вызывает иные семантические ассоциации, нежели противопоставленное обозначение «Фенилергин».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.09.2019) поступления заявки №2019747955 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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 «FENIALLERGY» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] «Фенилергин» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «FENIALLERGY»/«Фенилергин».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «FENI-»/«Фени-» , сходством средних «-ALLER-»/«-лер-» и сходством конечных частей «-GY»/«-гин», близким составом согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «FENIALLERGY» заявленного обозначения и словесный элемент «Фенилергин» отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения кашля, простуды, аллергии» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические» противопоставленного товарного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (фармацевтическим средствам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2020.