

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 19.03.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Ворлд Медицин» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019724430, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**NIAPROFF/НИАПРОФФ**» по заявке №2019724430 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.05.2019 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 21.07.2020 об отказе в государственной регистрации принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со словесным знаком «**NEOPROFEN**» по международной регистрации № 1179256 [1], зарегистрированным на имя Recordati Rare Diseases Inc., 100 Corporate Drive Lebanon, New Jersey 08833 для однородных товаров 5 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет, а также с комбинированным знаком, включающим

словесный элемент «Neupro», словесными знаками «Ньюпро», «Neupro» (серией) по международным регистрациям №№1003483, 990265, 906162, 740032 [2-5] с более ранними датами приоритета, правовая охрана которым предоставлена на имя UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim для однородных товаров 5 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- все противопоставленные обозначения сходны до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- заявителем были получены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения от правообладателей противопоставленных знаков [1-5], по согласованию с правообладателями перечень товаров, для которых испрашивается регистрация, был конкретизирован следующим образом: 05 класс МКТУ - фармацевтические препараты, а именно нестероидное противовоспалительное средство не для лечения детского артериального протока;

- указанное устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724430 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: фармацевтические препараты, а именно нестероидное противовоспалительное средство не для лечения детского артериального протока.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 21.07.2020 г. по заявке № 2019724430 и зарегистрировать в качестве товарного знака словесное

обозначение NIAPROFF / НИАПРОФФ по заявке № 2019724430 в отношении вышеуказанных товаров.

Приложение: оригиналы писем-согласий.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (23.05.2019) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2019724430 представляет собой словесный товарный знак «**NIAPROFF/НИАПРОФФ**», выполненный стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация испрашивается для товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты, а именно нестероидное противовоспалительное средство не для лечения детского артериального протока.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения «**NIAPROFF/НИАПРОФФ**» послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения имеющих более ранний приоритет знаков «**NEOPROFEN**»,  «Ньюпро», «**Neupro**» [1-5], правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателями противопоставленных знаков [1-5] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению по заявке №2019724430 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты, а именно нестероидное противовоспалительное средство не для лечения детского артериального протока, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналами писем-согласий, приложенных к возражению.

Представленные документы свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия, обусловленные различием в составе звуков начальных и конечных частей сравниваемых знаков, а также некоторые графические различия в их выполнении, связанные с использованием букв разных алфавитов.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими знаками на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2019724430 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2021, отменить решение Роспатента от 21.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019724430.