

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 30.11.2015, поданное ООО «Фитбар», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725475 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 25.07.2013 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

NEOTROPIN

, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, транслитерация – неотропин, в красном цветовом сочетании.

Роспатентом 30.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725475 в отношении товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- согласно данным сети Интернет (<http://neotropin.ru/>; <http://sportwiki.to/> и т.д.)

производителем препарата для стимуляции роста, маркируемого обозначением «NEOTROPIN», является биофармацевтическая компания «Нео Лабс Лтд.» [Neo Laboratories Ltd.];

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя для товаров 05 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком **NEUROTROPIN**, зарегистрированным ранее на имя «Ниппон Зоки Фармасьютикал Ко., Лтд.», Япония по свидетельству № 61293, приоритет от 05.10.1977 (срок действия регистрации продлен до 05.10.2017) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.11.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.07.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сведения, размещаемые в сети Интернет, могут быть недостоверными, в связи с чем, Роспатент не вправе опираться на них как на установленные факты;
- говорить о способности введения потребителей в заблуждение в связи с использованием обозначения другим лицом допустимо лишь в том случае, если существуют достоверные данные о том, что это обозначение этим другим лицом использовалось достаточно интенсивно и в течение значительного периода времени до даты подачи заявки;
- заявителем приведено толкование норм законодательства;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 61293 имеют фонетические, семантические и графические различия;
- фонетические различия обусловлены несовпадающими начальными частями «NEO-» («НЕО-») / «NEURO-» («НЕЙРО-»);
- семантические различия обусловлены разными словарными значениями начальных частей «NEO-» («НЕО-») – первая часть сложных слов со значением «новый», «ново», «NEURO-» («НЕЙРО-») - первая часть сложных слов со значением «относящийся к нервной системе, к нервам»;

- визуальные отличия сравниваемых обозначений обусловлены очевидной разницей в шрифтах;
- различные производители препаратов добавляют оригинальное буквосочетание перед словом «ТРОПИН», которое указывает на фармацевтические свойства препаратов, поскольку представляет собой составную часть алкалоидов, извлекаемых из пасленовых растений.

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.11.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 22.03.2016, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (25.07.2013) заявки № 2013725475 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

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 только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

NEOTROPIN

является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в красном цветовом сочетании.

В заключении по результатам экспертизы приведены источники информации из сети Интернет, содержащие сведения о том, что препараты нового поколения для стимуляции роста, маркируемые обозначениями «NeoTropin» / «Неотропин»,

производятся научной международной биофармацевтической компанией «Neo Laboratories Ltd.» («Neo Labs Ltd.»), Китай, занимающейся разработкой и продажей инновационных продуктов на основе гормонов роста. Препараты, маркируемые обозначениями «NeoTropin» / «Неотропин» появились на рынке Российской Федерации в 2009 году и зарекомендовали себя как продукты высокого качества. Информация об указанных препаратах и их производителе широко представлена в сети Интернет, а также в электронной энциклопедии «SportWiki» до даты подачи заявки и в настоящее время. В связи с этим, для среднего российского потребителя обозначение «NEOTROPIN» вызывает ассоциации с фармацевтическими препаратами компании «Neo Laboratories Ltd.». Документов, свидетельствующих о взаимосвязи заявителя с компанией «Neo Laboratories Ltd.», в материалах дела не имеется.

В отношении довода заявителя в части недостоверности сведений, размещаемых в сети Интернет, коллегия отмечает следующее. Интернет в настоящее время является основным общедоступным средством получения и распространения информации для потребителя. При этом данные сайта <http://sportwiki.to/> в отношении гормона роста «Неотропин» базируются на печатном источнике информации «Масса или правда о питании, добавках и химии в бодибилдинге» (автор С. Антонович. Издательство: АС Медиа Гранд, 2012 год). Таким образом, сомнений в достоверности вышеуказанных сведений у коллегии не возникло.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, в части противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса следует признать убедительным в отношении товаров 05 классов МКТУ фармацевтического и медицинского значения (в том числе спортивное питание, спортивные добавки, пред- и посттренировочные комплексы).

В отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к родовому понятию «средства для борьбы с вредными растениями, животными и грибами», заявленное обозначение не вызовет в сознании потребителя ложного или вводящего в заблуждение представления относительно производителя, либо назначения товаров. Указанная категория товаров предназначена для достижения других целей и имеет иной рынок сбыта и целевого потребителя по сравнению с целевой аудиторией и

рынком сбыта гормона роста «NeoTropin» / «Неотропин». Следовательно, в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **NEUROTROPIN** по свидетельству № 61293 (приоритет от 05.10.1977, срок действия регистрации продлен до 05.10.2017) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические средства».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 61293 на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал полное звуковое вхождение заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак.

При этом, согласно Методическим рекомендациям «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10.10.2005) «общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании». Таким образом, различия в сравниваемых названиях лекарственных препаратов в две буквы «-UR-» являются основанием для признания их сходными.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов.

Довод заявителя в части семантических различий сравниваемых обозначений ввиду словарных значений их начальных частей «NEO-» / «NEURO-» признан коллегией неубедительным. В рамках семантического критерия сходства оценке подвергается словесное обозначение в целом, а не его отдельные элементы.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они близки за счет использования при их написании заглавных букв латинского алфавита.

В данном случае фонетический и графический критерии сходства являются основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 61293 сходными.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Перечень товаров 05 класса МКТУ противопоставленного знака содержит родовое понятие «фармацевтические средства», к которому относится часть заявленных товаров 05 класса МКТУ. Сравнимые товары 05 класса МКТУ имеют общие: сегмент рынка (рынок фармацевтической продукции), круг потребителей, назначение (для лечения/профилактики), условия сбыта (оптом, в розницу, в том числе через аптечную сеть), что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 61293 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 05 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении другой части товаров 05 класса МКТУ, относящейся к родовому понятию «средства для борьбы с вредными растениями, животными и грибами», коллегия не находит противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также, как было проанализировано выше, требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2015, отменить решение Роспатента от 30.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013725475.