

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.11.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2014, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741964 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012741964 с приоритетом от 04.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД, ул. Эсперидон, 12, 4 этаж, п. индекс 1087, Никосия, Кипр (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Supergum», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 18.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741964 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SUPERO» по свидетельству №252912 с приоритетом от 02.08.2002, ранее зарегистрированным на имя Италфармако С.п.А.,

Виале ФульвиоТести 330, Милан 20126, Италия в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №252912 действует только для антибиотиков;

- заявитель не планирует производство лекарств (антибиотиков), в связи с чем ограничил перечень товаров 5 класса МКТУ, а именно, исключил из него все лекарства/препараты для медицинских/фармацевтических целей;

- товары ограниченного перечня не являются однородными товарам «антибиотики», поскольку относятся к различным видовым группам (лекарства - продукты питания), имеют различное назначение (лечение - применение в пищу для поддержания организма в здоровом состоянии, функциональное питание), круг потребителей (больные люди - здоровые), не обладают признаками взаимозаменяемости и взаимодополняемости;

- добавки пищевые и витамины не применяются для излечения инфекций, имеют широкую сеть распространения, в том числе реализуются через продуктовые магазины, не имеют ограничений при продвижении (рекламе), имеют иной состав;

- обозначения «SUPERO» и «Superum» не являются сходными, поскольку существенно различаются конечной частью слов;

- слово «SUPERO» не имеет смыслового значения и воспринимается потребителем как фантазийное;

- заявленное обозначение «Superum» читается и воспринимается потребителем как «СУПЕР УМ» - то есть словосочетание, в котором основным,

сильным и запоминающимся элементом является «УМ», а слово «СУПЕР» лишь определяет степень (качество) этого «Ума»;

- заявитель при разработке упаковки витаминных препаратов «Superum» сделал акцент на таком восприятии обозначения - «SUPER UM», выделив «UM» отдельным элементом;

- таким образом, нет никаких оснований полагать, что потребитель будет смешивать антибиотики «SUPERO» и витаминные препараты (добавки пищевые) «Superum».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741964 в отношении товаров 05 класса МКТУ «волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; питание детское; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека или животных; смеси молочные сухие для детского питания; чаи травяные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (04.12.2012) заявки №2012741964 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Superum», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с исполнением начальной буквы «S» заглавной.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741964 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №252912, который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «SUPERO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Словесные элементы «Superum» и «SUPERO» не содержатся в лексике иностранных языков, в связи с чем, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Что касается довода заявителя о том, что заявленное обозначение воспринимается в значении «СУПЕР УМ», то этот довод не был признан коллегией

убедительным, поскольку не подтвержден документами, свидетельствующими о том, что обозначение «Superum», выполненное буквами латинского алфавита как одно слово, воспринимается российскими потребителями подобным образом.

Звуковой анализ показал, что в словесных элементах «Superum» и «SUPERO» совпадает большинство (5 звуков), расположенных в одинаковом порядке. Фонетически тождественна оригинальная часть «Super-», с которой начинается прочтение знаков. В связи с изложенным коллегия пришла к выводу о фонетическом сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №252912.

Графически сравниваемые товарные знаки также являются сходными, поскольку выполнены буквами латинского алфавита стандартными видами шрифтов без применения какой-либо оригинальной графики, в связи с чем производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Стандартное шрифтовое исполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, при отсутствии у них семантики, усиливает влияние фонетического сходства.

Таким образом, с учетом высокой степени фонетического сходства словесных элементов и наличия графического сходства, заявленное обозначение «Superum» и товарный знак «SUPERO» по свидетельству №252912 были признаны сходными в целом.

По вопросу однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, коллегией установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №252912 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, в том числе полусинтетический цефалоспорин, антибиотик, предназначенный для лечения всех видов инфекций, вызываемых микроорганизмами, таких как инфекции дыхательных путей, инфекции мочеполовой системы, кожные инфекции и инфекции мягких тканей, инфекции женских половых путей/органов, венерические инфекции, костно-суставные инфекции, острые стоматологические и

внутриротовые инфекции, неонатальный сепсисы, септицемии, менингиты, перитониты, септические (бактериальные) эндокардиты».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ «волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; питание детское; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека или животных; смеси молочные сухие для детского питания; чай травяные».

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, относятся к роду биологически активных добавок к пище (БАД). В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» биологически активные добавки к пище - это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

В пункте 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 г., указано, что «БАД используется как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее,

успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов».

Таким образом, биологически активные добавки к пище могут обладать профилактическими, диетическим или функциональными свойствами, и в связи с этим применяться для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ (биологически активные добавки к пище и препараты фармацевтические) могут иметь одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения) и способы получения (например, химические или биотехнологические).

Могут совпадать формы, в которых производятся биологически активные добавки к пище и препараты фармацевтические. Это таблетки, экстракты, настойки, сухие и жидкие концентраты, капсулы и другие формы. Для рассматриваемых товаров одинаковыми являются также условия сбыта (аптечная сеть) и круг их - потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

В силу изложенного товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №252912 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.11.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2014.