

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 от 27.11.2014, поданное ОАО «ПРОГРЕСС», г.Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013707572, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013707572 с приоритетом от 11.03.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде окружности, в которую вписан круг со стилизованным изображением микроскопа. Под кругом расположен неохраняемый изобразительный элемент представляющий собой крест. Вокруг круга размещены словесные элементы «ДОКАЗАНО КЛИНИЧЕСКИМИ ИСПЫТАНИЯМИ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в белом, голубом, красном цветовом сочетании.

На стадии экспертизы 26.08.2014 в соответствии с просьбой заявителя в материалы заявки были внесены следующие изменения. Из заявленного обозначения было исключено изображение красного креста.

Роспатентом 29.08.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013707572 в отношении части товаров 05 и всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «ДОКАЗАНО КЛИНИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ» по свидетельству № 476704 с приоритетом от 02.08.2011, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ «питание детское, смеси молочные сухие для детского питания».

Также экспертизой указано, что словесные элементы «ДОКАЗАНО КЛИНИЧЕСКИМИ ИСПЫТАНИЯМИ» являются неохранными в заявленном обозначении на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

В возражении от 27.11.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют отличительные черты в словесных элементах «испытания» и «исследования», в цветовой гамме, присутствующей в знаках, в графических элементах при прорисовке микроскопа;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, предназначенных для медицинских и фармацевтических целей, то есть направленных на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. Заявитель же планирует маркировать заявленным обозначением товары для кормления детей. Таким образом, сравниваемые товары различаются по роду (виду), их потребительским свойствам и функциональному назначению;

- существенно отличается круг потребителей сопоставляемых товаров, так как детское питание предназначено для определенной возрастной категории, а пищевые добавки и диетические вещества – для широкого круга потребителей в целях лечения или поддержания здоровья;

- заявитель согласен с тем, что сравниваемые товары могут иметь общие условия сбыта (аптечные сети), однако в аптеке встречаются различные товары, находящиеся на разных полках, в разных отделах;

- неоднородность данных товаров подтверждается практикой Роспатента;

- заявленное обозначение будет использоваться в гражданском обороте совместно с обозначением «Фруто Няня», принадлежащим заявителю, что исключает смешение потребителем сравниваемых обозначений;

- правообладатель противопоставленного товарного знака, согласно сведениям Интернет, занимается производством лекарственных препаратов, применяемых в кардиологии, гинекологии, дерматологии, стоматологии, ревматологии и т.д., однако, информация об использовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №476704 отсутствует;

- заявленное обозначение используется заявителем с 2001 года в рекламных кампаниях продукции «Фруто Няня».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.08.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «смеси молочные сухие для детского питания, питание детское» и остальных заявленных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатки с сайта <http://vertex.spb.ru> (1);

- договор №4/P/11 от 25.08.2011; приложение №20; акты №36/3 и 36/4; фотографии баннера и рекламная листовка (2);

- договор №5K13 от 01.10.2013; акт №4 и рекламные листовки (3).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.03.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их качество и свойство.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение микроскопа, заключенного в круг. С внешней стороны круга расположены словесные элементы «ДОКАЗАНО КЛИНИЧЕСКИМИ ИСПЫТАНИЯМИ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, которые обведены окружностью. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Словосочетание «ДОКАЗАНО КЛИНИЧЕСКИМИ ИСПЫТАНИЯМИ» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №476704 представляет собой комбинированное обозначение , в центре которого помещено стилизованное изображение микроскопа, заключенного в круг. Над кругом расположены словесные элементы «ДОКАЗАНО КЛИНИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Вся композиция выполнена на фоне круга черного цвета. Все словесные элементы, включенные в товарный знак, являются

неохраноспособными. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сходство заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству №476704 определено на основании производимого ими сходного общего зрительного впечатления. Сравниваемые обозначения содержат одинаковые изображения в виде концентрических кругов, внутри меньшего круга расположено практически тождественное стилизованное изображение микроскопа. Идентично расположение также словесных элементов, выполненных по кругу и написанных слева направо. Одинаковое смысловое значение, заложенное в словосочетаниях «ДОКАЗАНО КЛИНИЧЕСКИМИ ИСПЫТАНИЯМИ» и «ДОКАЗАНО КЛИНИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ», позволяет говорить о семантическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Клиническое исследование (испытание) лекарственного средства - это системное изучение лекарственного препарата посредством применения его у человека (пациента или здорового добровольца) с целью оценки его безопасности и/или эффективности, а также выявления и/или подтверждения его клинических, фармакологических, фармакодинамических свойств, оценки всасывания, распределения, метаболизма, выведения и/или взаимодействия с другими лекарственными средствами (<http://www.medtran.ru/rus/trials/clinicaltrials.htm>).

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений, обусловленной подобием заложенных в обозначениях идей, общем зрительном впечатлении, общностью формы и основных словесных и изобразительных элементов обозначений.

Анализ однородности заявленных товаров 05 класса МКТУ «смеси молочные сухие для детского питания, питание детское» и товаров 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые, вещества диетические для медицинских целей, добавки пищевые для медицинских целей», указанных в перечне противопоставленного товарного знака показал, что они являются однородными на основании следующего.

Так, к категории детского питания относятся все виды продуктов, которые предназначены для детей от рождения и до 3-5 лет. Различные производители предлагают сотни вариантов экологически чистых молочных смесей, соков, пюре, каш и многого другого. К различным видам детского питания можно отнести также и диетические вещества для детей. Детское питание, смеси молочные сухие для детского питания также как и вещества диетические для медицинских целей являются одними из важнейших профилактических и лечебных средств, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. В этой связи данные товары имеют одно назначение, круг потребителей. Следует отметить, что и условия реализации у данных товаров совпадают, поскольку продаются они через торговые сети, в том числе, аптечные.

Кроме того, товары «добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей» представляют собой вещества, которые в технологических целях добавляются в продукты питания в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения. Например, детская смесь, имеющая вкус лесных ягод позволяет организму ребенку обогатиться необходимыми полезными веществами и по вкусу обязательно понравится малышу.

В этой связи наряду с указанными товарами такие товары как «препараты витаминные, препараты с микроэлементами для человека», приведенными в перечне противопоставленной регистрации №476704 могут входить в состав различных продуктов питания, в том числе, детского питания, способствуя полноценному росту и развитию ребенка. Сравниваемые товары являются однородными и по другим критериям, а именно, они имеют одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление, рост и развития детей), условия реализации (распространяются через специализированные торговые точки, в том числе, аптечные), круг потребителей (продукты, предназначенные для детей).

Коллегия отмечает, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Учитывая тот факт, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности анализируемых товаров одному производителю.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №476704 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ «смеси молочные сухие для детского питания, питание детское». В этой связи заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Роспатента от 26.08.2014, противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не будут смешиваться потребителем, поскольку оно используется в гражданском обороте совместно с обозначением «Фруто Няня», является неубедительным по следующим причинам. Предметом рассмотрения возражения является оценка заявленного обозначения на его соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №476704. В связи с этим при проведении данного анализа оценка элемента «Фруто Няня», не входящего в заявленное обозначение, не может быть осуществлена.

Довод заявителя о том, что, по его мнению, противопоставленный товарный знак по свидетельству №476704 не используется, не может быть учтен в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в особом мнении от 15.01.2015, по сути повторяют доводы возражения, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.11.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2014.