

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.06.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фитбар», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725474, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013725474 с приоритетом от 25.07.2013 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



«
». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красном, черном, желтом и оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 05 класса МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «scientific solutions» не обладают различительной способностью, поскольку используются в различных сферах деятельности и характеризуют заявленные товары/услуги (см. «scientific solutions» в переводе с английского на русский язык – «научные решения» - <http://slovari.yandex.ru>, <http://www.solusscientific.com>, <http://www.scientific-solutions.ch>, <http://www.scientificsolutions.se>, <http://www.alliancesolutions.com>), в связи с чем являются неохраняемыми элементами.

Также в заключении указано, что по сведениям сети Интернет (см. <http://neolabs-solutions.com/ru/>, <http://fitbar.ru>, <http://steroidbox.com>) заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое международной фармацевтической компанией Neo Laboratories Co., Ltd. (с 2007 г.), которая осуществляет производственную деятельность в Китае, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Neolab» (свидетельство №505557 с приоритетом от 19.11.2012), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «НЕОЛАБ», 119034, Москва, 1-й Обыденский пер., 10 в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В поступившем 11.06.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что словесные элементы «scientific solutions» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №505557 в отношении части однородных услуг 35, 41 классов, не оспаривается;

- экспертизой не представлено никаких доказательств существования компании «Нео Лабс Лтд.»;

- владельцем сайта www.neolabs-solutions.com является компания заявителя;

- в материалы заявки заявителем были представлены документы, подтверждающие использование им заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013725474 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «scientific solutions».

В подтверждение своих доводов, заявитель представил распечатку с сайта www.whois.ru [1].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.07.2013) поступления заявки №2013725474 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям могут быть отнесены обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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).

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», состоящее из словесного элемента «NEOLABS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «scientific solutions», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента «NEOLABS» находится изобразительный элемент в виде в виде трех волнообразных линий, образующих треугольник. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красном, черном, желтом и оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленное обозначение входят словесные элементы «scientific solutions» (в переводе с английского языка – «научные решения»), характеризующие товары и услуги, при этом данные элементы занимают периферийное положение в обозначении. Указанные словесные элементы используются разными лицами в различных сферах деятельности (см. <http://www.solusscientific.com>, <http://www.scientific-solutions.ch>, <http://www.scientificsolutions.se>, <http://www.alliancesolutions.com>). В связи с изложенным, они могут быть указаны в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 16.04.2015, заявителем не оспаривается.

Мотивы отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013725474 заключаются в том, что заявленное обозначение

способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и организации, оказывающей услуги, поскольку оно используется в отношении таких же товаров и услуг не заявителем, а иным лицом – международной биофармацевтической компанией Neo Laboratories Co., Ltd. (см. <http://neolabs-solutions.com/ru/>, <http://fitbar.ru>, <http://steroidbox.com>).

В сети Интернет (<http://neolabs-solutions.com/ru/>) представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение используется международной биофармацевтической компанией Neo Laboratories Co., Ltd (Китай) в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, препараты на основе рекомбинантной биотехнологии». На указанном сайте размещена следующая информация: «Нео Лабс Лтд. (Neo Labs Ltd. или Neo Laboratories Ltd.) – это международная биофармацевтическая компания. Основной сферой деятельности компании является разработка и продажа инновационных продуктов на основе гормона роста. История компании Нео Лэбс началась в 2007 году, когда специалисты, имеющие специальное образование и большой опыт работы в создании и производстве фармацевтических препаратов, - объединились, чтобы разработать инновационные высоко эффективные препараты для лечения различных заболеваний и укрепления здоровья человека.». «Нео Лабс работает в областях медицины, которые представляют наибольший медико-социальный интерес, а потому прикладывает все возможные усилия в научно-исследовательские проекты.».

На сайтах <http://fitbar.ru>, <http://steroidbox.com/index.php?newsid=102>, указано, что производителем товаров, маркируемых заявленным обозначением, является компания Neo Laboratories Co., Ltd.. Указание на фирму заявителя в данной информации отсутствует.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров (лица, оказывающего услуги) - международной биофармацевтической компанией Neo Laboratories Co., Ltd (Китай), а не с компанией заявителя.

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим препаратам.

Заявитель в возражении утверждает, что им представлены документы, подтверждающие использование заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ. Коллегия отмечает, что в материалах дела заявки №2013725474 данные документы отсутствуют, и на заседании коллегии они также представлены не были. В связи с чем довод заявителя об использовании заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ не подтвержден документально.


Что касается представленной заявителем распечатки с сайта www.whois.ru [1], согласно которой он является владельцем сайта <http://neolabs-solutions.com>, в связи с чем потребитель не может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, то необходимо отметить следующее.

Несмотря на то, что владельцем сайта <http://neolabs-solutions.com> является компания заявителя, информация, размещенная на данном сайте о том, что производителем товаров 05 класса МКТУ является компания Neo Laboratories Co., Ltd (Китай), присутствовала как на дату рассмотрения возражения, так и размещена на сайте в настоящее время (<http://neolabs-solutions.com/ru/>, <http://neolabs-solutions.com/ru/catalog/272/14/>). Иные сайты (<http://fitbar.ru>, <http://steroidbox.com/index.php?newsid=102>) в сети Интернет, содержат аналогичную информацию. При этом, на данных сайтах отсутствует какая либо информация о совместной коммерческой деятельности компании Neo Laboratories Co. и заявителя. Заявителем также не представлено документов, свидетельствующих об осуществлении им совместной деятельности с компанией Neo Laboratories Co..

На основании изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении части товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты) требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



представляет собой комбинированное обозначение «». Словесный элемент «neolab» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква «n» переходит в горизонтально расположенную скобку, подчеркивающую обозначение в целом. От скобки вверх к обозначению отходят аналогичные изобразительные элементы, уменьшающиеся в размере. Знак зарегистрирован в зеленом цвете, в том числе в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В заявленном обозначении и противопоставленном знаке доминирующее положение занимают слова «neolabs»/ «neolab», так как они акцентируют на себе внимание и легче запоминаются потребителем.

Анализ сходства «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставляемого знака [2] показал, что они являются сходными ввиду фонетического сходства, обусловленного совпадением большинства звуков, причем совпадают начальные звуки (neolab-), на которых акцентируется внимание при восприятии знаков, одинаковым расположением звуков относительно друг друга.

Словесные элементы «neolabs»/ «neolab» не являются лексическими единицами какого-либо языка, т.е. они - фантазийные, что не позволяет оценить сравниваемые словесные элементы с точки зрения семантического фактора сходства.

Использование одинакового алфавита сближает заявленное обозначение со сравниваемым товарным знаком [2] графически.

Таким образом, сходство «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Анализ однородности услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров;

макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе поставки комплексного оборудования, поставки оснащения для химико-аналитических и контрольных лабораторий; продвижение товаров (для третьих лиц); продвижение товаров (для третьих лиц) через Интернет и всемирную глобальную сеть», являются однородными, так как они либо совпадают, либо относятся к одной и той же родовой группе (услуги снабженческие для третьих лиц; услуги, связанные с продвижением товаров [для третьих лиц], демонстрацией товаров), имеют один круг потребителей и одинаковые условия оказания.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; обеспечение интерактивными

электронными публикациями, незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты и т.п.» и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку «обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]», являются однородными, так как они относятся к одной и той же родовой группе (услуги по всем формам образования и воспитания людей), имеют один круг потребителей и одинаковые условия оказания.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, приведенный в решение Роспатента от 16.04.2015 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.06.2015, отменить решение Роспатента от 16.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013725474.