

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 15.01.2007, поданное Аллерган, Инк., корпорация штата Делавэр (далее - заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005712051/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005712051/50 с приоритетом от 13.05.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «NEURONOX», выполненное прописными латинскими буквами стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.11.2006 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «NEURONOX» способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, поскольку по сведениям из сети Интернет установлено, что заявленное обозначение воспроизводит название лекарственного препарата «NEURONOX», используемое компанией Medu-Tox Inc. (Южная Корея), и, кроме того, оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «NEURONIX» по международной регистрации №557940, с конвенционным

приоритетом от 1303.1990, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством (пункты 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Однородность товаров устанавливалась в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.01.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, сославшись на следующее:

1. В соответствии со статьей 6 Закона, к обозначениям, способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

2. В соответствии с Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, к способным ввести потребителя в заблуждение относятся обозначения, указывающие на вид товара и /или его характеристики и/или содержащи сведения об изготовителе ~~чер~~ ассоциации, которые они вызывают, так же указю, что анализируется смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения, причем с привязкой к тем товарам/услугам, которые указаны в заявке;

3. Обозначение «NEURONOX» является изобретенным и не указывает ни на вид товара, ни на какие-либо его характеристики, ни на место его производства, ни на изготовителя. Кроме того, никаких неправдоподобных представлений заявленное обозначение не порождает;

4. По мнению заявителя, представляется в корне неверным такой подход к оценке сходства обозначений, при котором привлекаются упоминания в сети Интернет сходных или тождественных заявленному обозначению наименований чего-либо;

5. Что касается ссылки экспертизы на данные из сети Интернет об использовании обозначения «NEURONOX» корейской компанией Medy-Tox Inc. в отношении однородных товаров сообщаем, что препарат «NEURONOX» не производится и не реализуется на территории РФ и ему не предоставлена правовая охрана на территории России, по крайней мере, в отношении товаров, относящихся к 05 классу МКТУ;

6. Применение оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона является неправомерным, поскольку экспертиза исходила из положений пункта 1 статьи 7 Закона;

7. Сходные и тождественные обозначения могут быть противопоставлены при экспертизе заявленного обозначения только в рамках проверки его на соответствие требованиям ст. 7 Закона;

8. В отношении сходства до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией №557940 «NEURONIX», заявитель сообщает, что данный знак не используется в РФ в отношении товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем в Палату по патентным спорам было подано заявление о досрочном прекращении его правовой охраны.

К возражению приложена копия заявления в ППС, 1л.

Дополнительно к возражению заявитель представил корреспонденцию от 14.06.2007, в которой сообщает о том, что в соответствии с решением экспертизы от 29.11.2006., основным препятствием в регистрации заявленного обозначения явилось его сходство до степени смешения с международной регистрацией №557940 «NEURONIX», однако правовая охрана противопоставленной международной регистрации досрочно полностью прекращена в РФ по решению ППС от 28.05.2007.

К корреспонденции приложена копия решения ППС от 28.05.2007 5л.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.05.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона 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.

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 (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

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 пункте 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.43 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание ряд (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «NEURONOX», выполненное стандартным шрифтом заглавными латинскими буквами черного цвета.

В отношении вывода экспертизы о несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Решение экспертизы основывается на сведениях из сети Интернет, полученных с сайта, размещенного по электронным адресам: www.intercharm.ru, www.importers.com, www.medy-tox.co.kr, www.alibaba.com. Из имеющихся в деле распечаток видно, что обозначение, тождественное анализируемому, фигурирует на указанных сайтах в качестве названия препарата, относящегося к группе фармацевтических препаратов применяемых в косметологии для борьбы с морщинами который выпускается биофармацевтической южно-корейской компанией Medy-Tox Inc.

Поскольку Интернет является общедоступным источником информации, имеющиеся на вышеуказанных сайтах сведения о фармацевтическом препарате с названием «NEURONOX» доступны неограниченному кругу потребителей.

В связи с изложенным, предоставление правовой охраны обозначению «NEURONOX» на имя Аллерган, Инк., которое используется в качестве средства маркировки однородной продукции другим производителем,

способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Коллегией принято во внимание, что материалами возражения указанный вывод не опровергнут.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака **овано** также на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ знака «NEURONIX» по международной регистрации №557940.

Противопоставленный знак по международной регистрации представляет собой слово «NEURONIX», выполненное стандартным шрифтом заглавными латинскими буквами черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Анализ по фонетическому фактору ~~слова~~ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что сопоставляемые обозначения «NEURONOX» и «NEURONIX» состоят из трех слогов, содержат тождественные начальные, средние «NEU-RO-» и «NEU-RO-» и сходные конечные части «-NOX» и «-NIX», при этом сравниваемые обозначения содержат близкий состав согласных и гласных звуков, которые расположены в том же порядке. Тождество звучания начальной и средней частей и сходство звучания конечной части сопоставляемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в одной цветовой гамме, содержат восемь букв, расположенных в том же порядке, что в целом создает одинаковое зрительное впечатление и обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку

по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты. В перечне противопоставленной международной регистрации №557940 также указаны фармацевтические препараты. Очевидно, что перечисленные товары совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Таким образом, заявленное обозначение «NEURONOX» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаком «NEURONIX» (международная регистрация №557940) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Довод о досрочном прекращении действия международной регистрации №557940 не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения на решение экспертизы подлежат правовой оценке обстоятельства, имевшие место на момент принятия федеральным институтом промышленной собственности оспариваемого решения (29.11.2006), а также могут быть приняты во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату (15.01.2007) принятия возражения к рассмотрению Палатой по патентным спорам. Таким образом, указанное заявителем обстоятельство не имеет юридического значения при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения от 15.01.2007 на решение экспертизы

об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005712051/50.

Ходатайство о переносе даты ~~с~~ заседания коллегии от 18.06.2007, представленное лицом, подавшим возражение, было неудовлетворенно в связи с необоснованностью данной просьбы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2007, оставить в силе решение экспертизы от 29.11.2006.