

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.01.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «НОВИСТЕМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019766602, при этом установила следующее.

НЕЙРОРЕГИНОКС

Словесное обозначение « NEUROREGINOX » по заявке №2019766602 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.12.2019 на имя заявителя в отношении 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.11.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 19.11.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных

товаров с товарными знаками «**НЕЙРОНОКС**» (свидетельство №470982 с приоритетом от 15.08.2011), «**Neuronox**» (международная регистрация №984023 с приоритетом от 05.06.2009), правовая охрана которым предоставлена на имя компании МЕДИТОКС ИНК., 78, Гангни 1-гил, Очанг-еуп Чеонгуон-гун, Чунгчеонгбук, 363-885, Республика Корея (Medy-Tox Inc., 641-4, Gag-ri, Ochang-myeon, Cheongwon-gun Chungcheongbuk-do 363-883) для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении выражено несогласие заявителя с вышеуказанным решением, при этом основные аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении сильным элементом является часть «РЕГИНОКС», положенный в основу серии товарных знаков заявителя («ГЕПАТОРЕГИНОКС» по свидетельству №766455 с приоритетом 23.12.2019, «КАРДИОРЕГИНОКС» по свидетельству №766456 с приоритетом 23.12.2019), при этом элемент «РЕГИНОКС» относится к процессу регенерации и описывает свойства товара, для которого применяется заявленное обозначение (например, для печени – «ГЕПАТОРЕГИНОКС», для сердечно-сосудистой системы «КАРДИОРЕГИНОКС», для нервной системы – «НЕЙРОРЕГИНОКС»);

- противопоставленный товарный знак «НЕЙРОНОКС» имеет вполне прозрачную этимологию, которая включает два компонента - «НЕЙРОН», т.е. нервная клетка, и часть «ОКС», относящуюся к слову «БОТОКС», т.е. ботулотоксин - основной компонент товара, выпускаемого под этим обозначением (см. например, <https://irecommend.ru/content/cffekt-ot-protsedury-ochen-neprodolzhitelny>; <https://medcosmetologiva.com/botuloterapiva/neiiiOnox.html>);

- этимология обозначения «НЕЙРОРЕГИНОКС» также прозрачна и ясна потребителю при обращении продукции на рынке под таким названием, где часть «НЕЙРО» относится к нервной системе, а элемент «РЕГИНОКС» связан с процессом регенерации, т.е. восстановления нарушенных тканей (замена корневой гласной «е» на «и» сделана из соображения благозвучности), при этом часть

«РЕГИНОКС» является сильным элементом и обладает различительной способностью, а часть «НЕЙРО» - форманта.

- заявитель специализируется на различных продуктах, которые объединены двумя факторами - применение стволовых клеток и регенерация тканей, частности, на рынке представлены ветеринарные препараты линейки «УльтраСелл», которые применяются в качестве средств, ускоряющих регенерацию, и у потребителя сформирована устойчивая ассоциация заявителя со словом «РЕГЕНЕРАЦИЯ» (см. <http://novistem.in/preparaty/ultracell-cat.html>; <http://novistem.ru/preparaty/ultracell-dog.html>; <http://novistem.in/preparaty/ultracell-horse.html>);

- ботулотоксин бактериального происхождения, выпускаемый под наименованием «НЕЙРОНОКС», не может ассоциироваться со средствами регенеративной медицины, происходящими из стволовых клеток животных и/или человека, выпускаемыми под обозначением «НЕЙРОРЕГИНОКС»;

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ следующими позициями *«клетки стволовые для ветеринарных целей, клетки стволовые для медицинских целей, медикаменты для регенерации, препараты биологические для регенерации, трансплантаты хирургические из живой ткани»*.

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019766602 для товаров 05 класса МКТУ *«клетки стволовые для ветеринарных целей, клетки стволовые для медицинских целей, медикаменты для регенерации, препараты биологические для регенерации, трансплантаты хирургические из живой ткани»*.

С учетом даты (23.12.2019) поступления заявки №2019766602 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

НЕЙРОРЕГИНОКС

Обозначение « NEUROREGINOX » по заявке №2019766602 с приоритетом от 23.12.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. С учетом доводов возражения регистрация товарного знака по заявке №2019766602 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«клетки стволовые для ветеринарных целей, клетки стволовые для медицинских целей, медикаменты для регенерации, препараты биологические для регенерации, трансплантаты хирургические из живой ткани».*

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения
НЕЙРОРЕГИНОКС

« NEUROREGINOX » в качестве товарного знака обусловлен его несоответствием

требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарными знаками «НЕЙРОНОКС» по свидетельству №470982, «**Neuronox**» по международной регистрации №984023 с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак «НЕЙРОНОКС» по свидетельству №470982 с приоритетом от 15.08.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для таких товаров 05 класса МКТУ как *«ботулинический токсин для лечения мышечных спазмов; фармацевтические препараты; препараты фармацевтические от морщин лица; препараты фармацевтические для применения в косметической хирургии; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения боли; препараты фармацевтические для лечения гемифациальных спазмов и/или блефароспазмов; препараты фармацевтические для лечения дистонии; препараты фармацевтические для лечения кривошеи; препараты фармацевтические для лечения церебрального паралича; препараты фармацевтические для лечения патологий суставов; препараты фармацевтические для лечения угревой болезни; препараты фармацевтические для лечения головной боли; препараты фармацевтические для лечения мигрени; препараты фармацевтические для лечения гипергидроза; препараты фармацевтические для лечения миофасциальной боли; препараты фармацевтические для лечения мышечных расстройств; препараты фармацевтические для лечения неврологических расстройств; препараты фармацевтические для лечения ортопедических нарушений; препараты фармацевтические для лечения возрастных расстройств; препараты фармацевтические для лечения офтальмологических расстройств»*.

Противопоставленный знак «**Neuronox**» по международной регистрации №984023 с приоритетом от 05.06.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 05 класса МКТУ *«biological preparations for medical purposes, bacterial poisons, appetite suppressants for medical*

purposes, lotion for pharmaceutical purpose, ointments for pharmaceutical purposes, analgesics, hemorrhoid treatment preparations, antibiotic preparations, agents affecting peripheral nervous system, rat poison, vaccines, dietetic substances adapted for medical use, medicines for sensory organs, breath refreshers for medical purposes, vermifuges, anaesthetics, agents for immunity adjustment, preparations for the treatment of burns, preparations for callouses, pharmaceutical preparations for skin care, agents affecting central nervous system, tranquillizers for medical purposes, hypoglycemic agents» / «биологические препараты медицинского назначения, бактериальные яды, подавители аппетита медицинского назначения, лосьоны фармацевтического назначения, мази фармацевтического назначения, анальгетики, препараты для лечения геморроя, антибиотики, средства, воздействующие на периферическую нервную систему, крысиный яд, вакцины, диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, лекарства для органов чувств, освежители дыхания медицинского назначения, глистогонны, анестетики, средства для коррекции иммунитета, препараты для лечения ожогов, препараты для мозолей, фармацевтические препараты для ухода за кожей, средства, воздействующие на центральную нервную систему, транквилизаторы медицинского назначения, гипогликемические средства».

НЕЙРОРЕГИНОКС

Сопоставительный анализ заявленного обозначения « NEUROREGINOX » и противопоставленных товарных знаков «НЕЙРОНОКС», «**Neuronox**» показал следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков отсутствуют в качестве лексических единиц какого-либо языка, являются фантазийными словами, следовательно, не представляется возможным провести их сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства.

В этой связи основными факторами сходства, обуславливающими восприятие сравниваемых обозначений, выступают фонетический и графический критерии.

Фонетическое сходство между заявленным обозначением со словесными элементами «НЕЙРОРЕГИНОКС» / «NEUROREGINOX» и противопоставлениями «НЕЙРОНОКС», «NEURONOX» (произносится как [нейронокс]) обусловлено близостью состава гласных и согласных букв/звуков, порядком их расположения в составе сравниваемых обозначением, одинаковым ударением на последний слог.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования русских и латинских букв, выполненных в стандартном шрифтовом исполнении.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений и их графическое сходство, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается анализа однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, то коллегия считает необходимым отметить следующее.

Приведенные в возражении товары 05 класса МКТУ *«клетки стволовые для ветеринарных целей, клетки стволовые для медицинских целей, медикаменты для регенерации, препараты биологические для регенерации, трансплантаты хирургические из живой ткани»* заявленного обозначения представляют собой как фармацевтическую продукцию – *«медикаменты для регенерации, препараты биологические для регенерации»*, так и живые ткани для человека и животных – *«клетки стволовые для ветеринарных целей, клетки стволовые для медицинских целей, трансплантаты хирургические из живой ткани»*.

В свою очередь перечни противопоставленных товарных знаков включают товары 05 класса МКТУ, представляющие собой различную фармацевтическую продукцию, в том числе медикаменты и биологические препараты.

Принимая во внимание приведенные выше определения, коллегия пришла к выводу, что товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения *«медикаменты для регенерации, препараты биологические для регенерации»* и товары 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельству 470982 и международной регистрации №984023 относятся к одной родовой группе – фармацевтические

препараты, следовательно, имеют одинаковое назначение, места их реализации (например, аптечные сети), что обуславливает вывод о наличии их однородности.

Что касается заявленных товаров 05 класса МКТУ *«клетки столовые для ветеринарных целей, клетки столовые для медицинских целей, трансплантаты хирургические из живой ткани»*, то они представляют собой живые ткани человека и животных, имеют разные условия реализации с фармацевтическими препаратами, для маркировки которых предназначены противопоставленные товарные знаки, имеют разный круг потребителей (медицинские организации и обычные пациенты соответственно) следовательно, неоднородны. В этой связи заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не могут быть смешаны в гражданском обороте для этой группы товаров.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса только в отношении товаров 05 класса МКТУ *«медикаменты для регенерации, препараты биологические для регенерации»*. В отношении иных позиций скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно *«клетки столовые для ветеринарных целей, клетки столовые для медицинских целей, трансплантаты хирургические из живой ткани»*, препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2019766602 не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2021, отменить решение Роспатента от 19.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019766602.