

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.04.2019, поданное компанией «Рекитт энд Колман (Оверсиз) Лимитед», Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667611, при этом установлено следующее.

НУРОФАСТ
NUROFAST

Оспариваемый словесный товарный знак «НУРОФАСТ» по заявке №2017734458 с приоритетом от 23.08.2017 зарегистрирован 21.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №667611 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя АО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБОЛЕНСКОЕ», 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, рабочий пос.Оболенск, корп.7/8 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «НУРОФАСТ NUROFAST» является сходным до степени смешения с товарными знаками «НУРОФЕН» и «NUROFEN» по свидетельствам №№160867, 128970 по фонетическому критерию, поскольку

обозначения совпадают в отношении пяти из восьми и семи входящих в них звуков, характеризуются одинаковым количеством слогов, полным тождеством начальных и средних слогов, близостью состава согласных и гласных звуков и одинаковой позицией ударения;

- сопоставляемые обозначения сходны по графическому критерию, так как обозначения совпадают в отношении пяти из восьми и семи входящих в них букв, выполнены одинаковым стандартным шрифтом, буквами одних и тех же алфавитов и имеют одинаковый характер букв;

- сравниваемые обозначения включают тождественные сильные, оригинальные элементы "НУРО-"/"NURO-";

- товарные знаки "НУРОФЕН"/"NUROFEN" образуют серию товарных знаков с одним и тем же словесным элементом (свидетельства №№№№171529, 245978, 284690, 280489, 346161, 362961, 368431, 394986, 407380, 517443, 523979, 573402, 573404, 581001, 614994, международные регистрации №№942519, 943912, 960713), зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- лицу, подавшему возражение, также принадлежат товарные знаки "НУРОМОЛ" и "NUROMOL" по свидетельствам №№462423, 449284, включающие сильный элемент "НУРО-"/"NURO-" и зарегистрированные в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак воспринимается как производное от товарных знаков "НУРОФЕН"/"NUROFEN" со значением «Нурофен быстрого действия»;

- товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений являются однородными, поскольку часть рассматриваемых товаров совпадает по своим формулировкам ("фармацевтические препараты"), а все прочие товары сопутствуют друг другу в торговле, являются взаимодополняемыми, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации (распространяются посредством одних и тех же аптек) и предназначены для одного круга потребителей;

- поскольку товарные знаки "NUROFEN"/"НУРОФЕН" являются широко известными на российском рынке фармацевтических препаратов, регистрация товарного знака "НУРОФАСТ NUROFAST" с тождественным сильным начальным элементом

"НУРО-"/"NURO-" в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя АО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБОЛЕНСКОЕ» может ввести потребителя в заблуждение, создав у него представление о принадлежности данного товарного знака производителю препаратов "NUROFEN"/"НУРОФЕН", которое не соответствует действительности.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667611 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства №П №012229/01 от 29.12.2006 (1);
- affidavit о связи компаний «Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд» и «Рекитт энд Колман» (2);
- выборочные страницы аудита фармацевтического рынка России за июль 2016г. (3);
- распечатка свидетельства №ЛП-005173 от 08.11.2018 (4).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- в сопоставляемых обозначениях отсутствует подобие заложенных в сравниваемых обозначениях понятий, идей, следовательно, семантическое сходство отсутствует;

- элемент «NURO» для товаров 05 класса МКТУ является слабым элементом, поскольку используется многими владельцами товарных знаков в своих обозначениях, например, по свидетельствам № 450204 («НУРОВЕНА»), № 500688 («НУРОВЕНА»), № 608671 («НУРОТОН»), № 718145 («НУР»), № 410263 («NUROLON»), № 462423 («НУРОМОЛ»);

- в сети Интернет имеется информация о наличии лекарственных препаратов, маркированных обозначениями с элементом «NURO»: «NUROPLEX», «NUROMEX», «NUROSAN», «NUROXX» и другие;

- сильными элементами обозначений являются элементы «-FAST»/«-ФАСТ» и «-FEN»/«-ФЕН», которые совершенно различны и не сходны по фонетическому признаку сходства;

- сравниваемые обозначения содержат разное количество букв, звуков, ударение падает на разные слоги, которые полностью отличаются;

- на основании отсутствия сходства сравниваемых обозначений факт сильной различительной способности знаков «НУРОФЕН»/«NUROFEN» не имеет значения;

- материалами возражения не доказано, что у потребителей могут возникнуть ложные ассоциации о том, что продукция под обозначениями «НУРОФЕН»/«NUROFEN» и «НУРОФАСТ»/«NUROFAST» принадлежит одному производителю, в силу чего вероятность введения потребителей в заблуждение отсутствует;

- в заключении ФГБУ «НЦ ЭСМП» Минздрава России от 08.11.2018 засвидетельствовано, что обозначение «Нурофаст» не противоречит положениям Приказа Минздрава России №429н от 29.06.2016 «Об утверждении правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667611.

Правообладателем к отзыву приложены следующие документы:

- распечатки сведения из сети Интернет (5);

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№450204, 500688, 608671, 718145, 410263, 462423 (6);

- заключение ФГБУ «НЦ ЭСМП» Минздрава России от 08.11.2018 (7).

Лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения на отзыв правообладателя, в котором указывалось следующее:

- сопоставляемые товарные знаки являются фантазийными, отсутствие семантики у оспариваемого товарного знака подтверждается описанием обозначения, приведенным в заявке №2017734458;

- товарные знаки «НУРОВЕНА» по свидетельствам №№450204, 500688 зарегистрированы на имя иного лица, что не свидетельствует о многообразии товарных знаков со словесным элементом «НУРО» или об использовании разными правообладателями;

- лицо, подавшее возражение, представляет социологический опрос ВЦИОМ с целью определения мнения респондентов о сходстве/различии упаковок препаратов «Нурофаст» и «Нурофен», а также возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителей продукции;

- результаты опроса показали, что регистрация оспариваемого товарного знака и его последующее использование правообладателем вводят потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и создают смешение в сознании потребителей;

- факт регистрации лекарственного средства «Нурофаст» не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками.

Лицо, подавшее возражение, просило приобщить к материалам дела вышеуказанный отчет ВЦИОМ, который не изменяет доводы возражения, а дополняют аргументы относительно сходства сопоставляемых обозначений и довода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров в результате регистрации и использования оспариваемого товарного знака.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №667611 выразил протест против приобщения отчета ВЦИОМ, а также высказал мнение о том, что его результаты не имеют отношения к существу рассматриваемого дела.

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

С учетом даты (23.08.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №667611 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 41 Правил 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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;

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 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, 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов лицо, подавшее возражение, является обладателем серии товарных знаков со словесным элементом «НУРОФЕН», которая,

НУРОФАСТ
NUROFAST

по его мнению, является сходной с оспариваемым товарным знаком «**НУРОФАСТ**» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, следовательно, существует высокая вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что не соответствует действительности.

В связи с изложенным, АО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБОЛЕНСКОЕ» признано коллегией заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667611 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №667611 представляет собой

НУРОФАСТ
NUROFAST

словесное обозначение « », выполненное в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№160867, 128970, 171529, 245978, 284690, 280489, 346161, 362961, 368431, 394986, 407380, 517443, 523979, 573402, 573404, 581001, 614994, по международным регистрациям №№942519, 943912, 960713 представляют собой комбинированные и словесные

обозначения «НУРОФЕН», «NUROFEN», «», «NUROFEN ULTRACAP», «НУРОФЕН МИГРАНИН», «NUROFEN MIGRANIN », «NUROFEN EXPRESS RELIEF», «NUROFEN EXPRESS», «», «NUROFEN COMBIACT», «», «NUROFEN. Для людей, в чьей жизни нет места боли », «NUROFEN LYSI-PRO», «NUROFEN LONG», «НУРОФЕН ЛОНГ », «», «NUROFEN FEVERSMART », «», «», «», содержащие словесный элемент «НУРОФЕН»/«NUROFEN».

Правовая охрана товарным знакам предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества; болеутоляющие, противовоспалительные и жаропонижающие средства и препараты; препараты и вещества фармацевтические; препараты болеутоляющие, противовоспалительные и жаропонижающие; препараты для облегчения симптомов простуды, гриппа и аллергических реакций; напитки лечебные и препараты для приготовления лечебных напитков; фармацевтические препараты и химические продукты, предназначенные для использования в фармацевтике; пластыри для кожи; лейкопластыри для кожи».

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых товарных знаков, показал следующее.

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства» следует признать однородными с товарами 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (применяются для профилактики, диагностики, лечения заболевания и т.д.), одни условия реализации (аптеки, аптечные киоски) и один и тот же круг потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для его поддержания и улучшения).

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты» являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, так как они зачастую продаются в обычных аптеках и имеют одно назначение (лечение и профилактика болезней).

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «детское питание, препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» и товары 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков не являются однородными в силу их различного назначения («питание для детей, средства для борьбы с вредными видами растительного и животного мира» и «препараты медицинского назначения») и условий реализации (оспариваемые товары продаются в магазинах детских товаров, отделах садоводства и огородничества, товары противопоставленных знаков реализуются в аптеках).

Таким образом, сопоставляемые товары являются однородными в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал следующее.

Противопоставленные знаки, принадлежащие лицу подавшему возражение, являются, как словесными, так и комбинированным, но запоминаются, прежде всего, по их словесному элементу «НУРОФЕН»/«NUROFEN», несущему в них основную индивидуализирующую нагрузку.

Входящие в состав противопоставленных знаков элементы «лонг», «мигранин» и т.д., не оказывают существенного влияния на индивидуализацию товаров лица, подавшего возражение, поскольку по сравнению со словесным элементом «НУРОФЕН»/«NUROFEN», они являются слабыми и почти не запоминаются.

В связи с этим, при анализе сходства сравниваемых знаков учитывалось сходство их «сильных» словесных элементов «НУРОФАСТ/NUROFAST» и «НУРОФЕН»/«NUROFEN».

Сравниваемые словесные элементы товарных знаков представляют собой фантазийные обозначения, в силу чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Что касается графического фактора сходства, то он в данном случае не может являться определяющим, поскольку оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов без какой-либо графики. Следует также указать, что правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении лекарственных средств, при маркировке которых, как правило, используются буквы, как русского, так и латинского алфавитов.

Таким образом, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых знаков, является звуковой критерий сходства.

Словесные элементы «НУРОФАСТ/NUROFAST» и «НУРОФЕН»/«NUROFEN» имеют одинаковое количество слогов, одинаковую начальную часть «НУРО-»/«NURO» в обозначениях, одинаковое количество гласных букв. Вместе с тем, они содержат существенные отличия, позволяющие признать отсутствие их фонетического сходства в целом. Так, сопоставляемые обозначения абсолютно отличаются конечными частями обозначений «-ФАСТ»/«-FAST» и «-ФЕН»/«-FEN», находящиеся под ударением, в связи с чем

наиболее отчетливо произносимыми. При этом сравниваемые словесные элементы имеют разное количество букв (8 букв и 7 букв), разный состав согласных букв (5 букв и 4 буквы) и разное количество звуков (8 звуков и 7 звуков). С учетом приведенных отличий звукоряд сравниваемых обозначений существенно отличается.

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий сравниваемых знаков, коллегия пришла к выводу, что они не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что элемент «НУРО-»/«NURO» является сильным, не может быть признан убедительным, поскольку в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации существуют многочисленные регистрации на имя различных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, например, товарный знак «НУРОВЕНА» по свидетельствам №№450204, 500688, товарный знак «НУРОТОН» по свидетельству №608671, знак «NUROLON» по международной регистрации №410263.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также принято во внимание, что препарат «Нурофаст@Форте» включен в качестве торгового наименования в Государственный реестр лекарственных средств (4), что дает его обладателю право на введение его в гражданский оборот и подтверждает эффективность и безопасность медицинского препарата.

Особо следует отметить, что правообладателем представлено заключение (7), согласно которому торговое наименование препарата «Нурофаст» не противоречит положениям Приказа Минздрава России №429н от 29.06.2016г. «Об утверждении правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для

медицинского применения», в результате чего можно сделать вывод об отсутствии смешения лекарственных средств «Нурофаст» и «Нурофен» на российском рынке.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает на следующее.

Отсутствие семантики у словесного элемента оспариваемого товарного знака обуславливает отсутствие оснований для вывода, что оспариваемый знак изначально способен породить ассоциации, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Коллегия не ставит под сомнение наличие на рынке лекарственного препарата под обозначением «НУРОФЕН»/«NUROFEN». При этом, из представленных документов (3) усматриваются только лишь сведения, приведенные за июль 2016 года, когда препарат «НУРОФЕН» возглавил стоимостной объем продаж в России (0,82% от совокупных аптечных продаж). Никаких иных документов, подтверждающих факт того, что на дату приоритета оспариваемый товарный ассоциировался с продукцией лица, подавшего возражение, и, как следствие, вводил потребителя в заблуждение не представлено.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства и отсутствие сходства у сравниваемых знаков, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что представленные лицом, подавшим возражение, после принятия возражения к рассмотрению документы (в том числе, опрос ВЦИОМ), не являются общедоступными словарно-справочными изданиями и на основании пункта 2.5 Правил ППС не могут быть приняты во внимание.

Вместе с тем следует отметить, что социологический опрос ВЦИОМ был проведен позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего невозможно оценить ретроспективность данного опроса на дату приоритета товарного знака по свидетельству №667611. На упаковках товаров, в отношении которых проводилось исследование, содержатся отличные от рассматриваемых обозначений словесные элементы. В этой связи результаты представленного опроса никаким образом не могут повлиять на выводы, изложенные в данном заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №667611.