

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 14.07.2017, поданное ООО «Сатиус», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721251, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015721251 подано 10.07.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное

NEFROTEST

НЕФРОТЕСТ

обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 01.12.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721251 (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой сложносочиненное слово, состоящее из составных частей: «нефро-» (и его

транслитерация «nefro-») - относящийся к почке, почечный; «-тест/ -test» - метод исследования, диагностики, заключающийся в пробном воздействии на организм (в физиологии, медицине), которое является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение заявленных товаров 05 и 10 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

При этом представленные заявителем дополнительные материалы о приобретении различительной способности заявленного обозначения экспертиза сочла недостаточными для регистрации его в качестве товарного знака.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «NEPHROTEST» по международной регистрации №634366, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Сходство знаков определено на основании признаков фонетического сходства сравниваемых словесных элементов.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным и обладает различительной способностью, так как оба составляющих его слова НЕФРОТЕСТ и NEFROTEST отсутствуют в каких-либо словарях, и каждое из этих слов не содержит указания на назначение товаров и не является описательным для заявленных товаров.

Слово НЕФРОТЕСТ в отношении заявленных товаров прямо не указывает на то, что конкретно исследуется: или сами почки, или их функционирование, или влияние на весь организм, или моча, которая выделяется почками и направляется в мочевой пузырь. По мнению заявителя, рядовому потребителю вряд ли будет понятно это слово, призванное вызывать ассоциации с указанным органом, прямо не указывая, что конкретно, каким методом и с какой целью исследуется этот орган. Кроме того, слово ТЕСТ не является указанием на вид товара, поскольку представляет собой вид исследования, т.е. относится к услугам.

Слово NEFROTEST также является фантазийным, при этом его первая часть не имеет какого-либо смыслового значения и при объединении в одно слово с частью TEST также не приобретает нового смысла.

Заявитель полагает, что совмещение в одном обозначении двух слов НЕФРОТЕСТ и NEFROTEST, выполненных кириллицей и латиницей, делает обозначение в целом фантазийным, для формулировки описательной характеристики которого потребуются дополнительные рассуждения со стороны потребителя.

В возражении также указано, что противопоставление заявленному обозначению товарного знака NEPHROTEST по международной регистрации №634366 является неправомерным, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ *«продукты фармацевтические и гигиенические для ухода за телом человека, а именно медицинские решения, содержащие аминокислоты»*, которые не являются однородными с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В обоснование указанного заявитель отмечает, что товары 05 класса МКТУ (*биомаркеры диагностические для медицинских целей, препараты диагностические для ветеринарных целей, препараты диагностические для медицинских целей, в том числе наборы для проведения тестов, исследований, содержащие диагностические реактивы, реагенты и препараты для клинического и медицинского применения*), в отношении испрашивается регистрация товарного знака, не являются ни фармацевтическими (то есть относящимися к лекарствам), ни гигиеническими продуктами для ухода за телом человека (то есть относящимися к медицине для поддержания здоровья тела человека), также как и товары 10 класса МКТУ - *аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей; приборы и инструменты медицинские*.

Услуги 35 класса не могут быть признаны однородными каким-либо товарам, в том числе товарам 05 класса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (10.07.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное

NEFROTEST

НЕФРОТЕСТ

обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Отсутствие в основных европейских словарях лексической единицы «NEFROTEST» свидетельствует о фантазийном характере этого слова.

Что касается слова «НЕФРОТЕСТ», то, несмотря на отсутствие его в толковых словарях русского языка, в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ (биомаркеры диагностические для медицинских целей, препараты диагностические для ветеринарных целей, препараты диагностические для медицинских целей, в том числе наборы для проведения тестов, исследований, содержащие диагностические реактивы, реагенты и препараты для клинического и медицинского применения) и 10 класса МКТУ, относящихся к медицинской диагностике и тестированию, оно способно вызывать ассоциации с тестированием и исследованием такого органа как почки, поскольку включает в себя такие части как:

НЕФРО - (от греч. nephros— почка), часть сложных слов, указывающая на отношение к почкам животных (см. «Биологический энциклопедический словарь»

Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.);

ТЕСТ – исследование, испытание (см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова, Н.Ю. Шведова, М.: Азбуковник, 1999).

Противопоставленный знак по международной регистрации №634366 представляет собой словесное обозначение «Nephrotect», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygiéniques pour le soin du corps humain, à savoir solutions médicales contenant des amino-acides*» (фармацевтические препараты и средства гигиены для ухода за человеческим организмом, в частности, медицинские растворы, содержащие аминокислоты).

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы НЕФРОТЕСТ, NEFROTEST и Nephrotect, которые характеризуются наличием трех слогов, содержащих совпадающие звуки, имеющие одинаковое расположение по отношению друг к другу, поскольку сочетание букв «ph» произносится как звук [ф] / [f]. Незначительное различие, обусловленное присутствием в конечной части перед звуком [т]/[t] звуков [с]/[s] – [k] при совпадении остальных звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить незначительное отличие, которое обусловлено использованием букв разного характера (строчные и заглавные), ослабленное присутствием в сравниваемых обозначениях буквы «С», имеющей одинаковое написание в русском и латинском алфавитах, однако, учитывая доминирующий характер словесного элемента, обладающего фонетическим сходством с противопоставленным словесным обозначением, это отличие не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Несмотря на отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах, они, как указано выше, могут вызывать сходные ассоциации, благодаря присутствию в заявленном обозначении и противопоставленном знаке частотных отрезков НЕФРО-/Nephro-, указывающих на принадлежность к такому жизненно важному органу как почки, а также их фонетическому тождеству с начальной частью NEFRO-.

Анализ товаров 05, 10 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров медицинского назначения, имеют один круг потребителей – медицинских работников, работников аптек и пациентов медицинских учреждений, а также одинаковые условия реализации через аптеки, либо через медицинские учреждения.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения», то, учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком, они признаются однородными с товарами 05 класса, относящимся к фармацевтическим препаратам и средствам гигиены для ухода за человеческим организмом, поскольку тесно связаны между собой медицинским назначением.

При вынесении решения коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что, в силу высокой степени сходства сравниваемых обозначений, а также с учетом того, что смешение в сознании потребителей товаров медицинского назначения может повлечь за собой тяжелые последствия, опасные для их жизни и здоровья, расширяется диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг в целом может вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, несмотря на отдельные отличия.

Резюмируя изложенное, следует признать, что заявленное обозначение не соответствует требованию пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, в силу чего не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 01.12.2016.