

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.03.2010, поданное компанией Буарон С.А., Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344785, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006733057/50 с приоритетом от 15.11.2006 зарегистрирован 28.02.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №344785 на имя МАГНАВАНД ТРЕЙДЕРЗ ИНК., Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное словесное обозначение «НОМЕОСОКСИНУМ».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 344785 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак по свидетельству №344785

является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаками по международным регистрациям №№522021, 671292, 688824, 877284, 877766, 877767;

- словесный элемент «НОМЕО» является слабым элементом, формантой, сам по себе не является охраноспособным, поэтому анализ сходства сравниваемых обозначений производится по второй части обозначения;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленные международные регистрации являются сходными по звуковому признаку, поскольку элемент «СОКСИНУМ» входит в знак «ОСИЛЛОКОКЦИНУМ», сравниваемые знаки имеют близкие и совпадающие звуки, присутствуют три совпадающих слога, ударение падает на слов «СИ», совпадающие части знаков занимают доминирующее пространственное положение;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленные международные регистрации являются сходными по графическому признаку, поскольку создают общее зрительное впечатление, выполнены стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита;
- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций;
- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;
- заявитель владеет серией знаков, в которых зарегистрированы различные варианты написания «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» как в латинице, так и в кириллице, поэтому товарный знак с элементом «КОКЦИНУМ» будет ассоциироваться у потребителей с

производителем препарата «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ», тем более что препарат «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» широко известен в Российской Федерации;

- французская компания Буарон С.А., являющаяся официальным дистрибьютором продукции, выпускаемой под маркой «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ», существует более 50-ти лет и в феврале 2009 года заняла 86 место в списке 100 крупнейших производителей гомеопатических лекарственных средств, а препарат «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» в феврале и марте 2009 года занимал вторую строчку рейтинга торговых наименований в стоимостном выражении объемов продаж по России;
- социологический опрос потребителей, проведенный независимой компанией КОМКОН-Фарма, выявил, что название «НОМЕОСОКСИНУМ» сходно с названием «OSCILLOCOCCINUM» вследствие одинаковых окончаний, и почти половина опрошенных считают, что «НОМЕОСОКСИНУМ» и «OSCILLOCOCCINUM» производятся одной компанией.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №344785 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- публикация оспариваемого товарного знака на 1 л.;
- публикации международных знаков на 13 л.;
- распечатки публикаций регистраций, свидетельствующих о размытости различительной способности элемента «НОМЕО» на 30 л.;
- материалы о значении словесного элемента «НОМЕО» на 10 л.;
- копии дипломов победителя Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли на 2 л.;

- социологический опрос потребителей о восприятии ими названия «НОМЕОСОКСИНУМ» на 20 л.;
- рейтинги лекарственных средств на 18 л.;
- документы, подтверждающие широкую рекламу лекарственного препарата «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» в средствах массовой информации на 48 л.;
- информация о препарате «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» из компетентного фармацевтического справочника VIDAL на 4 л.;
- информация из Интернета о производителе препарата «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» на 2 л..

На заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2010, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- изучение справочной литературы показывает, что обозначение «СОССИНУМ» является составной частью названий целого ряда нозодов – препаратов, приготовленных по определенным гомеопатическим методам из патологически измененных органов человека и животных, а также из умерщвленных культур микроорганизмов или тканей организма, содержащих возбудителей болезни;
- элемент «СОССИНУМ/КОКЦИНУМ» входит в название целого ряда нозодов («STAPHYLOCOCCINUM», «GONOCOCCINUM», «STREPTOCOCCINUM», «ENTEROCOCCINUM») и служит указанием на материал, из которого они изготовлены, поэтому не является оригинальным элементом, присущим только знакам фирмы Аназиор;
- в знаках «OSCILOCOCCINUM/ ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» сильным элементом является начальная часть – «OSCILO/ ОЦИЛО», которая не имеет ничего общего с оспариваемым

товарным знаком;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки существенно отличаются по буквенно-звуковому составу, поскольку из 14 звуков, составляющих обозначение «OSCILOCOCCINUM», с оспариваемым знаком совпадают 7, а по буквенному составу совпадают только 5;
- знаки «OSCILOCOCCINUM» и «HOMEOCOCCINUM» порождают различные ассоциации;
- согласно Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, общее правило при определении сходства названий лекарственных средств состоит в том, что различия между сравниваемыми названиями должны составлять не менее 3 букв, а в рассматриваемом случае различия составляют 9 букв (7 звуков);
- результаты опроса показали, что у подавляющего количества респондентов оспариваемое обозначение не ассоциируется в целом с обозначениями «OSCILOCOCCINUM»/ «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ»;
- оспариваемый товарный знак не вводит потребителя в заблуждение, поскольку способность знака вводить потребителя в заблуждение относится к абсолютным основаниям, определяющим охраноспособность знака без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц.

К отзыву на возражение правообладателем представлены следующие материалы:

- выдержка из информационного материала «Нозоды – микровакцины», <http://webmvc.com/show/show.php>;
- выдержка из информационного материала «Грипп: современные средства терапии и профилактики» из Интернет-ресурса «Russ-Med.ru», <http://art.russ->

[med.ru/m/1253](http://med.ru/m/1253);

- выдержка из информационного материала «Комплексная гомеопатия. Обзор», <http://www.pharmindex.ru/>;
- результаты поиска обозначений Streptococcinum и Enterococcinum в сети Интернет;
- информация и предложение к продаже препарата Mucosoccinum, <http://www.vitahealthessentials.com/product/mucosoccinum>;
- информация и предложение к продаже препарата Staphylococcinum Nos из Интернет-ресурса «Аконит-М»;
- распечатка из Интернет-ресурса «Гомеопатическая аптека и клиника Поповых»;
- копия информационно-рекламного материала о препарате ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ;
- распечатка из Реестра товарных знаков Канады знака «НОМЕОСОКСИНУМ»;
- разрешительная лицензия Минздрава Канады на производство препарата «НОМЕОСОКСИНУМ»;
- разрешение, выданное Магнаванд Трейдерз Инк, Коммонвелс траст Лимитед на регистрацию и использование товарного знака «НОМЕОСОКСИНУМ».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «НОМЕОСОКСИНУМ» по свидетельству №344785.

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

С учетом даты приоритета (15.11.2006) заявки №2006733057/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

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 пунктах 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №344785 представляет собой словесный элемент «HOMEOSOKSINUM», который выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №522021 представляет собой словесное обозначение «OSCILLOCOCCINUM», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №671292 представляет собой словесное обозначение «ОСЦИЛОКОКЦИНУМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №688824 представляет собой словесное обозначение «OSCILLO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации №877284 представляет собой словесное обозначение «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] по международной регистрации №877766 представляет собой словесное обозначение «ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] по международной регистрации №877767 представляет собой словесное обозначение «ОЦИЛОКОКЦИНУМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №344785 и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№522021, 671292, 688824, 877284, 877766, 877767 [1-6], проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, показал следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «НОМЕОСОКСИНУМ» и противопоставленного знака [3] «OSCILLO» по международной регистрации №688824 свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками. Так, с точки зрения фонетического фактора сходства, сравниваемые знаки характеризуются принципиально различным звучанием, которое обусловлено различным составом гласных и согласных звуков. С точки зрения графического фактора сходства, сравниваемые знаки также не являются сходными, поскольку содержат отличный состав букв, благодаря которому создается различное восприятие знаков. Отсутствие сведений о семантике сравниваемых обозначений не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям [1, 2, 4-6] показал следующее.

Оспариваемое обозначение «НОМЕОСОКСИНУМ» представляет собой выдуманное слово, которое образовано путем слияния словесного элемента «НОМЕО» и фантазийного словесного элемента «СОКСИНУМ». Словесный элемент «НОМЕО» является распространенным сокращением от слова «НОМЕОПАТИС» (с английского языка переводится как «гомеопатический» - <http://lingvo.yandex.ru>). В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам

усматривает, что различительная способность словесного элемента «НОМЕО» в отношении фармацевтических препаратов является размытой, и указанный словесный элемент следует признать слабым, не оказывающим существенного влияния на запоминание знака. Таким образом, основная индивидуализирующая нагрузка падает на вторую часть оспариваемого знака – «СОКСИНУМ».

Довод правообладателя о том, что «соссинум» является формантой и обладает слабой индивидуализирующей способностью, следует признать необубедительным, поскольку правообладателем не представлено прямой ссылки на словарно-справочный источник, подтверждающий данное обстоятельство. Правообладателем не представлено доказательства того, что для среднего российского потребителя очевидным будет восприятие данного элемента в качестве форманты.

Данное обстоятельство приводит к выводу о сходстве оспариваемого обозначения с противопоставленными знаками [1, 2, 4-6] по фонетическому фактору сходства, которое характеризуется наличием близких и совпадающих звуков ([к, о, к, с, и, н, у, м]/[к, о, к, ц, и, н, у, м], расположением близких и совпадающих звуков по отношению друг к другу, одинаковым ударением (в сравниваемых знаках ударение падает на предпоследний слог [си-/ци]). Кроме того, конечная часть оспариваемого обозначения и конечные части противопоставленных знаков [1, 2, 4-6] занимают более длительное по звучанию положение.

С точки зрения графического фактора сходства следует отметить, что выполнение оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков [1, 2, 4-6] стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, одинаковая длина сравниваемых знаков, а также расположение близких и совпадающих букв по отношению друг к другу в средних и конечных частях знаков усиливают визуальное сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что оспариваемый товарный знак «HOMEOCOKSINUM» и противопоставленные знаки «OSCILLOCOCCINUM, ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ, ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ, ОЦИЛОКОКЦІНУМ» по международным регистрациям [1, 2, 4-6] являются фантазийными словами. Таким образом, отсутствие сведений о семантике сравниваемых слов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вывод о том, что ассоциация обозначений в целом достигается за счет одинакового окончания, подтверждается представленным лицом, подавшим возражение, социологическим опросом.

Ссылка правообладателя на Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, неубедительна, поскольку оценка на ассоциирование обозначений друг с другом осуществляется на основании Правил.

Вышеизложенное обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1, 2, 4-6] по фонетическому и визуальному факторам сходства словесных обозначений.

Относительно однородности товаров оспариваемого товарного знака и противопоставленных международных регистраций [1, 2, 4-6] следует отметить следующее.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2, 4-6] являются однородными, поскольку они относятся к товарам одного рода, имеют одинаковую область и цель применения, а также одинаковый круг потребителей и условия реализации товаров. Кроме того, товары 05 класса МКТУ являются товарами медицинского назначения, что обуславливает высокую опасность смешения потребителями товаров, маркированных сходными товарными знаками.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимаемым знакам и сходство самих знаков свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака пункту 3 статьи 6 Закона, то следует отметить, что знак сам по себе не несет прямой информации, которая могла бы изначально быть признана как ложная или способная ввести в заблуждение потребителя относительно товара или производителя, поскольку словесный элемент «НОМЕОСОКСИНУМ» носит фантазийный характер.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено то обстоятельство, что на российском рынке длительное время присутствуют лекарственные препараты, маркированные знаком «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ», который был неоднократно награжден премиями, что подтверждается дипломами победителя Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли, и хорошо известен российскому потребителю как товар, производимый компанией Буарон С.А.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, был представлен социологический опрос, проведенный компанией КОМКОН-Фарма, результаты которого показывают, что, по мнению потребителей (43%) препараты «НОМЕОСОКСИНУМ» и «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» производятся одной и той же компанией. При этом смешение знаков достигается за счет «одинакового окончания».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 22.03.2010, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344785 полностью.**