

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2020, поданное ООО Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777962, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак **«ЦЕНТРОФЕРОН»** был зарегистрирован 06.10.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) по заявке №2019757547 с приоритетом от 13.11.2019 на имя ООО «БИСЕРНО», Московская обл., г. Красногорск (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 777962 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков:

«ЦИКЛОФЕРОН» по свидетельству №123543 [1];

«CYCLOFERON» по свидетельству №123546 [2];



«ЦИКЛОФЕРОН» по свидетельству №600729 [3], зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В возражении приведен сравнительный анализ словесных элементов «ЦЕНТРОФЕРОН» и «ЦИКЛОФЕРОН» по признакам фонетического, визуального и семантического сходства, на основании которого сделан вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение условно делит сравниваемые слова на начальные части ЦИКЛО-/ЦЕНТРО- и конечные полностью совпадающие части -ФЕРОН.

При этом начальные части имеют совпадающее количество слогов – два, ударение на первые слоги ЦИК / ЦЕНТ, которые являются закрытыми, начинаются на идентичный звук «Ц» и имеют в своем составе близкие по звучанию гласные звуки.

Визуальное сходство обусловлено тем, что словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

При анализе по признакам семантического сходства лицо, подавшее возражение, указывает на то, что сравниваемые слова являются двусложными, состоящими из фантазийной первой составляющей ЦИКЛО- /ЦЕНТРО- и идентичной второй составляющей - ФЕРОН, обозначающей в наименованиях лекарственных средств принадлежность к препаратам, обладающим интерферогенной активностью, которые применяются как противовирусные средства.

Анализируя однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с соответствующими товарами противопоставленных товарных знаков, лицо, подавшее возражение, в связи с наличием в составе оспариваемого товарного знака составляющей «-ФЕРОН», делит их на две части:

(А) - товары, способные по своим свойствам обладать интерферогенной активностью:

медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для человека; препараты ветеринарные; препараты витаминные; препараты для органотерапии; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; средства тонизирующие (лекарственные препараты);

(Б) - товары, не способные по своим свойствам обладать интерферогенной активностью (к ним отнесена остальная часть перечня товаров 05 класса оспариваемой регистрации).

Соответственно, товары, отнесенные к группе (А), по мнению лица, подавшего возражение, являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «ЦИКЛОФЕРОН», а товары, отнесенные к группе (Б), не обладая интерферогенным действием, будут вводить потребителя в заблуждение относительно свойств (качества) маркированного товара.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в подтверждение чего приводит сведения об известности ООО Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» и препарата «ЦИКЛОФЕРОН».

Что касается правообладателя и препарата «ЦЕНТРОФЕРОН», то поиск в сети Интернет не приводит к выдаче результатов о производстве каких-либо товаров под этим названием, а сам правообладатель является микропредприятием по производству фармацевтических субстанций.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777962 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- публикации регистраций №№123546, 123547, 600729, 777962;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БИСЕРНО»;
- регистрационное удостоверение в Реестре лекарственных средств №001049/02 от 12.12.2007;

- результаты выдачи в сети Интернет поисковых запросов по слову ЦЕНТРОФЕРОН;

- сведения из сети Интернет <https://cycloferon.ru>.

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение представило:

- рекламные материалы по продвижению препарата «ЦИКЛОФЕРОН» на телевидении, радио, в сети Интернет, на транспорте, а также в фармацевтическом сообществе;

- социологическое исследование в виде презентации, содержащей результаты опроса сравнения названий «ЦЕНТРОФЕРОН» и «ЦИКЛОФЕРОН».

Правообладателю в установленном порядке в адрес, указанный в Госреестре, были направлены уведомления о поступившем возражении с указанием даты и места его рассмотрения (форма 870 от 01.12.2020 и форма 821 от 20.01.2021), однако отзыв правообладателем не был представлен и участия в рассмотрении возражения он также не принял. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2019757547 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.11.2019) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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 или 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 требованиями пункта 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 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.

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

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**ЦЕНТРОФЕРОН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован для широкого и разнообразного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1] - [2] представляют собой словесные обозначения «**ЦИКЛОФЕРОН**» и «**CYCLOFERON**», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, а противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «**ЦИКЛОФЕРОН**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарные знаки [1] - [2] охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ:

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, лекарственные средства для человека, лекарственные средства для животных.

Товарный знак [3] охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ:

05 - медикаменты; препараты ветеринарные; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические.

Сравнительный анализ словесных элементов «ЦЕНТРОФЕРОН» - «ЦИКЛОФЕРОН» - «CYCLOFERON», входящих в состав оспариваемого и противопоставленных знаков, показал, что они обладают фонетическими отличиями, за счет присутствия в них разного количества букв и звуков, расположенных в начальной части слов «ЦЕНТРО» - «ЦИКЛО» - «CYCLO», что формирует разное звуковое восприятие сравниваемых слов при их произношении, несмотря на фонетическое совпадение конечных частей слов «-ФЕРОН» - «-FERON», которые являются слабой частью сравниваемых слов, поскольку часто используются в товарных знаках, зарегистрированных на имя различных лиц, как составные части, характерные для сферы деятельности, относящейся к производству и реализации товаров медицинского назначения и фармацевтических препаратов (см., например, ПЕГИНФЕРОН – свидетельство № 578362; ПАНТОФЕРОН - свидетельство №539343; МИКОФЕРОН – свидетельство №526539; NEYROFERON – свидетельство №453535; ДЕНТАФЕРОН – свидетельство №440395; ГАСТРОФЕРОН – свидетельство №293211; Ciferon -свидетельство №244437 и др.).

Различие в написании первой части сравниваемых словесных элементов определяет отсутствие между ними визуального сходства, которое дополнительно ослабляется вследствие использования в товарном знаке [2] букв латинского алфавита.

Поскольку сравниваемые словесные элементы не имеют семантического значения и носят фантазийный характер, определяющее значение для вывода об отсутствии между ними сходства имеет фонетический критерий сходства.

Кроме того, коллегия приняла во внимание общее правило, используемое при выборе названий лекарственных средств, согласно которому, при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании (см. Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств,

утвержденные Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники 01.07.2003).

Слово «ЦЕНТРОФЕРОН» отличается от слова - «ЦИКЛОФЕРОН» более чем 3 буквами.

Указанные различия свидетельствуют об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками.

Часть товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является однородной товарам 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к фармацевтическим, ветеринарным препаратам, лекарственным и гигиеническим средствам, которые характеризуются одинаковым назначением, взаимодополняемостью, взаимозаменяемостью, условиями реализации и кругом потребителей.

Вместе с тем, поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, он не может вызвать смещения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного требованиям пунктов 6(2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса также базируется на результатах социологического опроса, представленного в виде презентации «Результаты опроса сравнения названий «Циклоферон» и «Центроферон».

Данный опрос проводился с помощью инструмента Яндекс.Взгляд методом онлайн теста. В исследовании приняли участие 318 респондентов (дошедших до конца анкеты). Период проведения опроса – 22-26 января 2021 года.

Коллегия критически оценивает данный опрос с позиции объективности и точности, поскольку его нельзя назвать репрезентативным ввиду незначительного

количества респондентов (выборка включает всего 318 человек), что не может точно отображать характеристики генеральной совокупности населения Российской Федерации, при этом не указано, жители каких городов и населенных пунктов принимали участие в опросе.

Мнение респондентов о сходстве обозначений нельзя признать объективным и обоснованным, поскольку оно получено без учета признаков тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, установленных, исходя из положений Кодекса и Правил, применяемых при экспертизе товарных знаков, а также без учета методических подходов, выработанных при таком анализе.

Тем не менее, согласно результатам этого опроса, только 20% респондентов уверенно считают, что названия похожи, 9% респондентов уверены, что названия не являются сходными, остальная часть респондентов колеблется (20% респондентов не уверены в сходстве этих названий; 25% - скорее похожи, 25% - скорее не похожи).

В силу изложенного, данное исследование не может выступать в качестве аргумента, подтверждающего доводы лица, подавшего возражение.

Коллегия также не может согласиться с доводом о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно свойств части товаров 05 класса МКТУ, который мотивирован наличием составляющей «-ФЕРОН», поскольку, как указано выше, обозначение «ЦЕНТРОФЕРОН» является фантазийным словом, не имеющим смыслового значения.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у российских потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, объективных доказательств возникновения такой ассоциативной связи на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, не представило.

Следует также отметить, что представленный социологический опрос не содержит прямых вопросов о том, с каким производителем ассоциируются у потребителей товары, маркированные товарным знаком «ЦЕНТРОФЕРОН», что не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что у российских потребителей существует стойкая ассоциативная связь между товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

Коллегия не оспаривает известность фармацевтического препарата «ЦИКЛОФЕРОН», однако, как указывает само лицо, подавшее возражение, отсутствуют какие-либо сведения о производстве товаров, маркированных товарным знаком «ЦЕНТРОФЕРОН», что подтверждается отсутствием сведений о нем в сети Интернет по соответствующему поисковому запросу.

Представляется, что средний российский потребитель не мог быть введен в заблуждение относительно производителя товара, который не выпускался и на дату приоритета оспариваемого товарного знака (13.11.2019) на российском рынке не присутствовал.

Таким образом, коллегия полагает необоснованным довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №777962.