


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2023 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 940290, поданное компанией А. НАТТЕРМАНН УНД СИЕ. ГМБХ, Брюнингштрассе 50, 65926 Франкфурт-на-Майне, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 12.09.2022 по заявке № 2022764310 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.05.2023 за № 940290 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сальвус», Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский Парк, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, этаж 1, ком. 101/8 (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «препараты,

средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей, обладающие м-холиноблокирующим и спазмолитическим действием».

Товарный знак охраняется в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, белом, желтом, оранжевом, темно-оранжевом, бежевом цветовом сочетании.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 940290 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Правообладатель входит в группу компаний САНОФИ (прежнее наименование Санофи-Авентис), которая является одним из крупнейших мировых фармацевтических производителей.

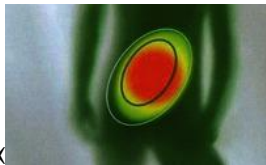
Наименование лекарственного препарата «Бускопан» было разработано в 1950-х годах и зарегистрировано в Российской Федерации в качестве товарного знака в 1974 году. Более 15 лет под контролем правообладателя производится и реализуется на территории Российской Федерации лекарственный препарат «Бускопан», зарегистрированный в Государственном реестре лекарственных средств в 2008 году, регистрационный № П N014393/01.

Лекарственный препарат «Бускопан» широко представлен в российских аптеках, в том числе в сетях аптек «Асна», «Еаптека», «Столички», «Ригла», «Планета Здоровья».

Правообладатель обладает исключительным правом на следующие товарные


знаки: « **Бускопан** » по международной регистрации № 631652 с

конвенционным приоритетом от 16.08.1994; « **BUSCOPAN** » по

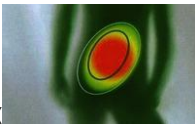
свидетельству № 51935 с приоритетом от 19.11.1974; «  » по международной регистрации № 961332А с приоритетом от 13.09.2007.

Дополнительно правообладателю и аффилированному с правообладателем лицу, входящим в группу компаний САНОФИ, принадлежат: изобразительный знак



«» по международной регистрации № 900580А с приоритетом 09.05.2006 и словесные товарные знаки, объединенные начальными элементами «БУСКО» и «BUSCO», а именно: «BUSCOP» по международной регистрации №552529 с приоритетом от 04.03.1987; «**Бускофем**» по международной регистрации № 1118074 с приоритетом от 21.01.2012; «**БУСКОМИНТ**» по свидетельству № 563807 с приоритетом от 18.11.2014, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со следующими товарными знаками: «**Бускопан**» по международной регистрации № 631652 –

(1); «**BUSCOPAN**» по свидетельству № 51935 – (2); «» по международной регистрации № 961332А – (3).

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками «**Бускопан**» – (1); «**BUSCOPAN**» – (2) обусловлено следующим.

В оспариваемом товарном знаке основным словесным элементом является «БУСКОСПАЗМ НЕО», в силу того, что данный элемент расположен в верхней части товарного знака и выполнен буквами наиболее крупного шрифта, именно с него начинается восприятие товарного знака и на него падает логическое ударение, в то время как остальные словесные элементы являются описательными.

Словесный элемент «БУСКОСПАЗМ НЕО» состоит из:

- элемента «БУСКО», которое тождественно буквосочетанию «БУСКО» в товарных знаках «Бускопан», «BUSCOPAN», «BUSCOP», «Бускофем», «БУСКОМИНТ»,

- элемента «СПАЗМ», которое происходит от древнегреческого слова «σπασμός [спасμός]» - «стяжение, судорога» и, соответственно, является слабой частью основного элемента, поскольку может восприниматься как указывающее на название товаров 05 класса МКТУ (лечение спазмов), а также широко используется в товарных знаках, в том числе, для товаров 05 класса МКТУ (что подтверждается большим количеством товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом), то есть является формантом для обозначений, относящихся к медицине и фармацевтике,

- элемента «НЕО», расположенного в конце обозначения, который также является слабой частью и широко используется в товарных знаках, особенно для товаров 05 класса МКТУ, и может восприниматься потребителями указанных товаров как новая, усовершенствованная версия лекарственного средства.

Фонетическое сходство основных словесных элементов «БУСКОСПАЗМ НЕО» - «Бускопан» / «BUSCOPAN» сравниваемых знаков обусловлено тождеством звучания частей «БУСКО - «БУСКО / BUSCO», с которых начинается прочтение сравниваемых элементов и на которые падает логическое ударение, а также тождеством слогов «ПА – ПА / РА» и сходством звучания звуков «М» и «Н», на которые оканчиваются словесные элементы «БУСКОСПАЗМ» - «БУСКОПАН» / «BUSCOPAN». При этом, как было указано выше наличие в обозначении «БУСКОСПАЗМ НЕО» элементов «СПАЗМ» и «НЕО», которые являются слабыми, не придает ему различительную способность.

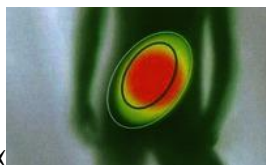
Графическое сходство словесных элементов «БУСКОСПАЗМ НЕО» - «БУСКОПАН» обусловлено тем, что слова выполнены буквами одного алфавита, стандартным шрифтом.

Что касается семантического признака сходства, то сравниваемые словесные элементы «БУСКОСПАЗМ НЕО» - «БУСКОПАН / BUSCOPAN» являются фантазийными и не имеют какого-либо словарного значения. Однако, вследствие длительного использования противопоставленных товарных знаков « **Бускопан**

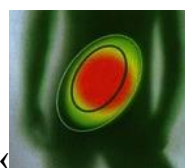
» – (1); « **BUSCOPAN** » – (2) на российском рынке в отношении известного лекарственного препарата «Бускопан», обозначение «БУСКОСПАЗМ НЕО» может


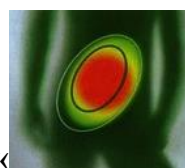
ассоциироваться у российских потребителей с лекарственным препаратом «Бускопан и может восприниматься как его новая версия. Таким образом, семантический критерий не позволяет провести различия между сравниваемыми товарными знаками.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным



знаком «» – (3) обусловлено сходством входящих в их состав



изобразительных элементов «» - «», выполненных в виде сходных стилизованных мужских силуэтов, изображающих одни и те же части тела, примерно от плеч до бедер с опущенными вдоль тела руками. Изобразительные элементы выполнены в сходных цветовых сочетаниях – светло-зеленый и темно-зеленый. На обоих изображениях в области живота изображены близкие по внешней форме фигуры в виде кругов и овалов ярких цветов – желто-оранжевый и красно-оранжевый. Оба изображения имеют тождественное смысловое значение – мужской силуэт имеет боли и спазмы в области живота.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (1), (2), (3), однородны, поскольку соотносятся между собой как род (вид) и относятся к фармацевтическим препаратам.

Лицо, подавшее возражение, просит также учитывать фактические обстоятельства, касающиеся использования оспариваемого товарного знака. Так, ООО «Сальвус» (правообладатель оспариваемого товарного знака) производит и реализует на территории России лекарственный препарат с действующим веществом идентичным действующему веществу лекарственного препарата «Бускопан», используя при этом упаковку в схожей цветовой гамме, с аналогичным изобразительным элементом, с идентичными словесными элементами «Гиосцина бутилбромид, 10 мг», «Оказывает спазмолитическое действие», «XX таблеток,

покрытых пленочной оболочкой», и со сходным до степени смешения наименованием.

Следует также учитывать, что до появления лекарственного препарата «Бускоспазм Нео», на российском рынке был зарегистрирован только один лекарственный препарат, наименование которого начиналось с части «БУСКО», а именно лекарственный препарат лица, подавшего возражение - «БУСКОПАН».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №940290 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта <https://ru.sanofi.com/> сведений о группе компаний САНОФИ;
2. Распечатки из сети Интернет сведений о предложениях к продаже лекарственного препарата «Бускопан» в российских аптеках;
3. Распечатки с сайта [Otzovik.com](http://otzovik.com) сведений об отзывах российских потребителей о лекарственном препарате «Бускопан»;
4. Сведения о товарных знаках по свидетельству № 51935, по международным регистрациям №№ 631652, № 961332А с переводом;
5. Сведения о товарном знаке по свидетельству № 940290;
6. Сведения о значении слова «СПАЗМ» с сайта wikipedia.org;
7. Сведения о значении слова «НЕО» с сайта wikipedia.org;
8. Сведения о препаратах ООО «Сальвус»;
9. Распечатки с сайта Государственного реестра лекарственных средств сведений о лекарственных препаратах, содержащих часть «БУСКО»;
10. Распечатки из сети Интернет сведений о предложениях аптеками аналогов препарату «Бускоспазм Нео».

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему.

Оспариваемый товарный знак не является сходным с товарными знаками «

Бускопан» – (1); «**BUSCOPAN**» – (2).

Так с точки зрения семантики, словесные элементы «БУСКОПАН» и «BUSCOPAN» противопоставленных товарных знаков (1) и (2) являются фантазийными, в то время, как словесный элемент оспариваемого товарного знака «БУСКОСПАЗМ НЕО», являясь фантазийным, однако построен на ассоциативной связи с его составом и фармакологическим действием.

Так, первая часть «БУСКО» в наименования лекарственного препарата «БУСКОСПАЗМ НЕО» связана с действующим веществом, входящим в состав лекарственного препарата, в связи с тем, что «буско» образовано путем сложения первых двух слогов bu- и sco- действующего вещества, международное непатентованное наименование которого гиосцин бутилбромид (на англ. hyoscine butylbromide, известный также как scopolamine butylbromide).

Элемент «СПАЗМ», означающий непроизвольное и болезненное, судорожное сокращение, сжатие мышц, является запоминающимся, обладающим ассоциативной частью для потребителя.

Сравниваемые обозначения отличаются фонетически. Словесный элемент «БУСКОСПАЗМ» и «Бускопан» отличаются друг от друга тремя буквами (С-З-М). Согласно Рекомендациям Минздрава РФ «Рациональный выбор названий лекарственных средств. Методические рекомендации» (утв. Минздравсоцразвития РФ 10.10.2005) (вместе с Методикой проверки названий на графическое и фонетическое сходство) содержат общее правило о том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. В связи с чем даже отдельный элемент «БУСКОСПАЗМ» не является сходным с противопоставленными знаками, по меньшей мере, так как отличается от противопоставленных товарных знаков тремя буквами. Кроме того, оспариваемый товарный знак содержит дополнительный словесный элемент «НЕО», который был признан Роспатентом охраняемым элементом, что дополнительно подтверждает отличие между сравниваемыми обозначениями.

Словесный элемент «БУСКОСПАЗМ НЕО» в целом выполнен прописными буквами зеленого цвета, что дополнительно отличает его от противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, словесный элемент оспариваемого товарного знака «БУСКОСПАЗМ НЕО» имеет отличия по графическому критерию с противопоставленными товарными знаками

Также необходимо принять во внимание, что «БУСКОСПАЗМ НЕО» зарегистрирован Минздравом России в качестве лекарственного препарата (РУ № ЛП-007228 от 28.07.2021).

Кроме того, при сравнении комбинированного обозначения со словесным обозначением учитывают и иные элементы комбинированного обозначения, которые могут существенным образом менять общее впечатление, производимое словесным элементом. Изобразительные элементы также могут играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

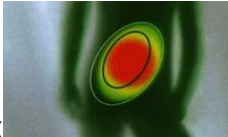
Оспариваемый товарный знак содержит дополнительные изобразительные элементы, обладающие различительной способностью.

Правообладатель отмечает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что потребителями обозначение «БУСКОСПАЗМ НЕО» может восприниматься как новая версия препарата «БУСКОПАН» неверен. Оспариваемый товарный знак имеет существенные отличия не только словесным элементом «БУСКОСПАЗМ НЕО», но и стилистикой упаковки в целом. Зарегистрированная в качестве товарного знака упаковка имеет разное композиционное построение графических и словесных элементов, а также иное цветовое решение. Словесное обозначение расположено вверху упаковки отличным шрифтом строчными буквами зеленого цвета. Указание на назначение препарата выделено отдельно графическим элементом темно-зеленого цвета овальной формы.

Вместе с тем, учитывая установленные требования, которым должно отвечать наименование лекарственного препарата, а также присутствие на фармацевтическом рынке препаратов со сходными наименованиями, потребитель будет обращать внимание как и на одинаковые элементы части наименования, так и на различные части наименований лекарственного препарата.

Кроме того, лекарственные препараты не относятся к товарам широкого потребления. При выборе лекарственных средств потребители проявляют наибольшую внимательность и осмотрительность. Более того, лекарственные препараты чаще всего приобретаются на основании рекомендации врачей или иных специалистов

Ссылка лица, подавшего возражение, о наличии серии зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «БУСКО-» не должна приниматься во внимание. Обозначения «BUSCOP», «BUSCOPAN», «Бускофем» и «Бускоминт» не использовались и не используются на территории Российской Федерации для индивидуализации каких-либо лекарственных препаратов. Правообладателем были инициированы процедуры прекращения правовой охраны вышеуказанных товарных знаков в связи с их неиспользованием. Кроме того, знаки «BUSCOP» по международной регистрации №552529 и «**Бускофем**» по международной регистрации №1118074 прекратили свое действие в связи с истечением срока действия исключительного права.

Оспариваемый товарный знак также не является сходным до степени смешения со знаком «» по международной регистрации № 961332А – (3) ввиду нижеследующего.

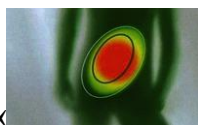
Противопоставленный товарный знак (3) является изобразительным товарным знаком, содержащим элемент в виде человеческого силуэта с изображением части тела от начала рук до середины бедер. В области живота противопоставленного обозначения изображена фигура овальной формы, обозначающая символ воспаления в той части тела, на купирование которой направлено действие лекарственного препарата.

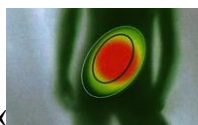
Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, основным индивидуализирующим элементом которого является словесный элемент «БУСКОСПАЗМ НЕО», в то время как изобразительный элемент в виде части человеческого тела с выделением на нем области боли, на лечение или устранение которой направлено действие лекарственного препарата,

является стандартным для фармацевтических препаратов со спазмолитическим действием, в связи с чем является слабым элементом товарного знака. В подтверждение указанных доводов правообладатель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков, включающих подобные изобразительные элементы.

Оспариваемый товарный знак содержит иные словесные и графические элементы, которые отсутствуют в противопоставленном знаке (3), что приводит к отсутствию сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным изобразительным знаком (3).

Для получения объективного подтверждения наличия или отсутствия сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными знаками « **Бускопан** » по международной



регистрации № 631652 (1) и «  » по международной регистрации №961332А (3) Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦН РАН проведено социологическое исследование на предмет определения мнения российских потребителей по данному вопросу, согласно которому получены следующие результаты:

Приведенные результаты социологического опроса свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 940290 и противопоставленными знаками по международным регистрациям № 631652 (1) и №961332А (3).

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие материалы:

11. Распечатки с сайта Государственного реестра лекарственных средств сведения о регистрации лекарственного препарата «Бускоспазм Нео»;

12. Заключение № 171-2023 от 25.09.2023 Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦН РАН;

13. Пояснительная записка к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении № 171-2023 от 25.09.2023;

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения, основные доводы которого сводятся к следующему:

Довод правообладателя о том, что часть «БУСКО-» в словесном элементе «БУСКОСПАЗМ» образовано от английских слов «scopolamine butylbromide», обозначающих химическое соединение, якобы связанное с действующим веществом лекарственного препарата, для которого регистрировался оспариваемый товарный знак, во-первых, недостаточно обоснованно и, во-вторых, не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений. На изображении самого оспариваемого товарного знака приводится совершенно иное название действующего вещества лекарственного препарата («гиосцина бутилбромид»), которое никоим образом не может быть преобразовано в буквосочетание «БУСКО». Английское обозначение «scopolamine butylbromide», указанное правообладателем, предлагает рассматривать как источник образования этого буквосочетания, составлены из иных основ: scopol – от латинского наименования лекарственного растения *Scopolia* (скополия), amine – указание на производные аммиака (амины), butyl – одновалентный радикал бутана, bromide – соединение брома. Отделение от некоторых из этих основ нескольких букв, перемена их местами и соединение в буквосочетание «БУСКО» представляется до такой степени произвольным, что уже невозможно говорить о каком-либо описательном свойстве буквосочетания «БУСКО» и даже о наличии явной ассоциативной связи.

Ссылки отзыва на положения Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 октября 2005 года, которые косвенно допускают наименования лекарственных средств отличающихся на три буквы, также не могут обосновать правомерность регистрации оспариваемого товарного знака.

Вышеназванные методические рекомендации не являются нормативным правовым актом, не относятся к вопросам экспертизы обозначений при регистрации товарных знаков и носят рекомендательный характер даже в сфере регистрации лекарственных средств (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2020 года по делу N СИП-515/2019). Нормативный правовой акт в данной сфере – Правила рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 429н – не содержит подобных указаний (о разнице в три и более букв) и, по существу, опирается на принципы законодательства о товарных знаках.

Законодательство в сфере регистрации лекарственных средств не может устанавливать или изменять правила законодательства в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, применяемые при проверке обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, также как и факт регистрации сходного обозначения в качестве наименования лекарственного препарата не предопределяет и не влияет на вывод компетентного органа (Роспатента) о правомерности регистрации того же обозначения в качестве товарного знака. Напротив, закон ставит правомерность регистрации лекарственного препарата (включая его наименование) в зависимость соблюдения прав на интеллектуальную собственность: согласно пункту 7 статьи 32 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» государственная регистрация лекарственного препарата подлежит отмене при вынесении судом решения о нарушении прав правообладателя объектов интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств.

Роспатент проводит самостоятельную экспертизу товарных знаков, основанную на нормах отраслевого законодательства, независимо от методических рекомендаций в сфере обращения лекарственных средств.

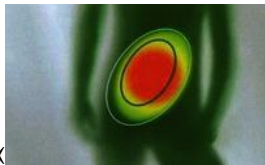
В частности, при рассмотрении заявки №2023717438, поданной ООО «Сальвус» на регистрацию словесного товарного знака «


БУСКОСПАЗМ НЕО», Роспатентом правомерно и обоснованно

сделан вывод о сходстве данного обозначения с товарными знаками «БУСКОПАН» (1) и «BUSCOPAN» (2) и отказано в государственной регистрации.



При регистрации оспариваемого товарного знака «» и



противопоставленного знака «» (3) изображения силуэта человека не были указаны в качестве неохраняемых элементов, что подтверждает их различительную способность, а приводимые в отзыве примеры регистрации других товарных знаков не демонстрируют случаев сходства с товарным знаком по международной регистрации № 961332А (3). Напротив, эти примеры свидетельствуют о том, что даже такой «стандартный» подход к оформлению упаковки спазмолитического лекарственного средства как изображение области боли в теле человека, может быть реализован совершенно по-разному, без признаков сходства с товарным знаком по международной регистрации № 961332А (3).

В отношении представленного социологического исследования, следует отметить, что в отличие от вопросов о приобретенной различительной способности или общеизвестности товарного знака вопрос о сходстве до степени смешения, как правило, не требует проведения опроса потребителей и устанавливается по объективным критериям, закрепленным в Правилах – по признакам фонетического, графического и семантического сходства.

Оценить степень достоверности этих результатов возможно лишь с привлечением специалистов в соответствующей области, или путем проведения контрольных опросов с использованием других методик.

В этой связи лицо, подавшее возражение, сообщает, что в октябре 2023 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был проведен аналогичный опрос потребителей, результаты которого значительно отличаются от тех, что приведены в отзыве правообладателя.

Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, не только подтверждают доводы возражения о сходстве сравниваемых товарных знаков, но и демонстрируют зависимость получаемых результатов от методики исследования.

В подтверждение изложенного, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

14. Социологический опрос, подготовленный Фондом «ВЦИОМ», от 30.10.2023;

15. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата «Бускоспазм Нео».


Правообладатель, ознакомившись с дополнительными материалами, представленными лицом, подавшим возражение, представил следующие материалы:

16. Комментарии Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦН РАН на рецензию на социологический опрос, проведенный с 11 по 22 сентября, результаты которого используются в рамках заключения № 171-2023 от 25.09.2023;

17. Пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.01.2024, правообладателем было представлено ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения, мотивированное тем, что в отношении товарных знаков «БУСКОМИНТ» по свидетельству № 563807, «BUSCOPAN» по свидетельству № 51935 (2), знака по



международной регистрации № 900580А «» в настоящее время Судом по интеллектуальным правам рассматриваются заявления о досрочном прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием (по делу № СИП-1242/2023 предварительное заседание отложено на 26.02.2024; по делу № СИП-984/2023, рассмотрение дела назначено на 18.01.2024).

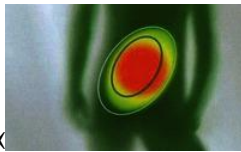
В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

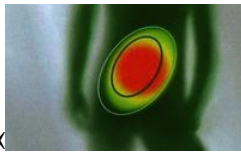
Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса), в рамках которого оценивается

правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №940290.

При этом коллегия отмечает, что в отношении противопоставленного знака

Бускопан



(1) и знака «» (3), которые указаны в возражении в

качестве сходных с оспариваемым товарным знаком, правообладателем не было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием.

Кроме того, согласно сведениям с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в настоящее время определением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-984/2023 прекращено производство в связи с отказом от исковых требований.

По делу дело № СИП-1242/2023 обществом «Сальвус» подано ходатайство об отказе от иска.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

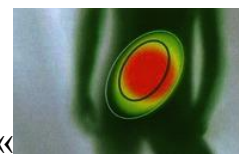
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),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

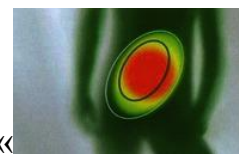
В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что компания А. НАТТЕРМАНН УНД СИЕ. ГМБХ, Германия является правообладателем знака


Бускопан

по международной регистрации № 631652 с конвенционным приоритетом от 16.08.1994 (1); товарного знака «**BUSCOPAN**» по




свидетельству № 51935 с приоритетом от 19.11.1974 (2); знака «» по международной регистрации № 961332А с приоритетом от 13.09.2007 (3), с которыми оспариваемый товарный знак по свидетельству №940290 является сходным до степени смешения, а также правообладателем товарного знака «

БУСКОМИНТ

» по свидетельству № 563807 и знака «» по международной регистрации № 900580А.

Кроме того, данная компания осуществляет деятельность по производству товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам оспариваемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 940290 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, включающей оригинальные словесный элемент «БУСКОСПАЗМ НЕО», исполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде человеческого торса с вращающимся элементом в области живота, а также элементы «Гиосцина бутилбромид, 10 мг, Оказывает спазмолитическое действие, XX таблеток покрытых пленочной оболочкой», которые являются неохраняемыми элементами, поскольку несут информацию об упакованной продукции, включающее.

Товарный знак охраняется в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, белом, желтом, оранжевом, темно-оранжевом, бежевом цветовом сочетании.

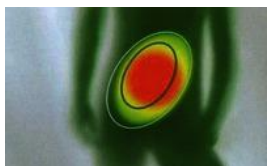
Несоответствие товарного знака по свидетельству № 940290 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что данный товарный знак сходен до степени смешения:

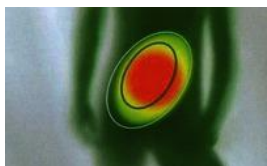
Бускопан

- со знаком « **Бускопан** » по международной регистрации № 631652 с конвенционным приоритетом от 16.08.1994 – (1), правовая охрана которому предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «фармацевтическая и санитарная продукция»;

BUSCOPAN

- с товарным знаком « **BUSCOPAN** » по свидетельству № 51935 с приоритетом от 19.11.1974 – (2), правовая охрана которому предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «лекарства»;



- со знаком «  » по международной регистрации № 961332А с приоритетом от 13.09.2007 – (3), правовая охрана которому предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Противопоставленные товарные знаки (1), (2) являются словесными, выполненными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (3) является изобразительным, выполненным в виде человеческого торса с вращающимся элементом в области живота.

При анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.



Сходство оспариваемого товарного знака «» и противопоставленных

товарных знаков «**Бускопан**» (1) и «**BUSCOPAN**» (2) обусловлено тем, что они включают фонетически сходные словесные элементы «БУСКОСПАЗМ НЕО» - «БУСКОПАН» - «BUSCOPAN».

Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания начальных частей «БУСКО-» - «БУСКО-» / «BUSCO», на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей, а также тождеством слогов «ПА» – «ПА» / «РА», расположенных в конечных частях сравниваемых обозначений.

При этом коллегия учитывала, что в обозначении «БУСКОСПАЗМ НЕО» часть «БУСКО» является сильным элементом, поскольку оригинальна, в отличие от конечной части «СПАЗМ», которая происходит от древне греческого слова «σπασμός [спасμός] - «стяжение, судорога» и часто используется в названиях лекарственных средств с определенным медицинским показанием (устранение болезненных спазмов), и слова «НЕО», расположенного в конце словесного элемента, указывающего на что-либо новое или недавно образованное (см. «Медицинские термины, 2000» на сайте <https://dic.academic.ru/contents.nsf/medic/>), которое также часто используется в названиях лекарственных средств. Тем самым указанные элементы являются слабыми и не обладают оригинальностью.

Что касается семантического признака сходства, то словесные элементы сравниваемых знаков «БУСКОСПАЗМ НЕО» и «БУСКОПАН» - «BUSCOPAN» не

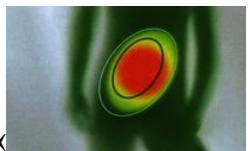
являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

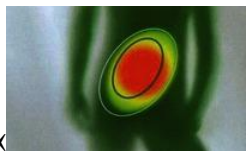
Довод правообладателя об описательности начальной части «БУСКО» в обозначении «БУСКОСПАЗМ НЕО» в силу того, что данная часть образованна путем сложения первых двух слогов **bu-** и **sco-** действующего вещества «гиосцин бутилбромид» (на англ. *hyoscine butylbromide*, известный также как *scopolamine butylbromide*) не может быть признан убедительным, поскольку не подтвержден какими-либо материалами, доказывающий данный довод.

Кроме того, в оспариваемом товарном знаке содержится название действующего вещества лекарственного препарата «гиосцина бутилбромид», первые части которого не могут быть преобразованы в буквосочетание «БУСКО».


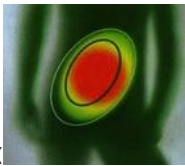
Визуально, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (1) и (2) производят разное общее зрительное впечатление, вместе с тем, использование в написании сравниваемых слов «БУСКОСПАЗМ НЕО» - «БУСКОПАН» букв одного алфавита и стандартный шрифт усиливает их сходство.

Сходство оспариваемого товарного знака «» по свидетельству



№940290 и знака «» по международной регистрации № 961332А (3) обусловлено высокой степенью сходства входящих в их состав изобразительных



элементов «» - «», которые имеют сходное общее зрительное впечатление, достигаемое за счет сходного композиционного построения и цветографического решения – изобразительные элементы выполнены в виде человеческого торса с опущенными вдоль тела руками и расположенными в области живота фигуры в виде «завихрения» и исполнены в сходном цветовом сочетании – светло-зеленый и темно-зеленый.

В отношении довода правообладателя о применении положений Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 октября 2005 года, следует отметить, что данные методические рекомендации не являются нормативным правовым актом, а Роспатент проводит самостоятельную экспертизу товарных знаков, основанную на нормах действующего законодательства.

Изложенное выше позволяет признать оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки (1), (2), (3) сходными.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (1), (2), (3) показал, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (лекарственные средства), имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), круг потребителей и рынок сбыта.

В отзыве на возражение правообладатель не оспаривает однородность товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров, обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

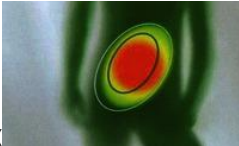
Кроме того, коллегией отмечается, что обозначения «БУСКОСПАЗМ НЕО» и «БУСКОПАН» используются правообладателем и лицом, подавшим возражение, в названиях лекарственных средств, которые имеют одинаковое действующее вещество (гиосцин бутилбромид) и одно назначение (оказывают местное спазмолитическое действие), что влияет на возможность смешения товарных знаков.

Что касается довода правообладателя относительно зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков, включающих изобразительный элемент в виде человеческого тела с изображением на теле области боли, то следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.


В отношении представленных правообладателем и лицом, подавшим возражение, социологических опросов [12], [14], следует отметить, что они не могут повлиять на выводы коллегии о признании оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (1), (2), (3) сходными до степени смешения.

Так, согласно результатам исследования, проведенном Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦН РАН [12], на дату (12.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака большинство респондентов отмечают об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемом

товарным знаком и знаком « **Бускопан** » по международной регистрации №631652 (1) по таким характеристикам, как внешний вид (97%), звучание (93%), смысл (95%), а также об отсутствии сходства до степени смешения между

оспариваемом товарным знаком и знаком «  » по международной регистрации № 961332А (3) по таким характеристикам, как внешний вид (95%), звучание (96%), смысл (95%).

В то же время согласно результатам исследования, проведенного Фондом «ВЦИОМ» [14], большинство респондентов отмечают о наличии сходства между

обозначениями «**БУСКОПАН**» и «  » по звучанию (61% опрошенных), по семантике (53% опрошенных), по общему сходству (50% опрошенных)

Кроме того, коллегия отмечает, что в исследованиях, проведенных Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦН РАН [12] и Фондом «ВЦИОМ» [14], определялось наличие или отсутствие сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными знаками, однако заключение не содержит анализа однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ.

Между тем, степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте оценивается также с учетом оценки степени однородности сопоставляемых товаров. В рассматриваемом случае имеет место быть высокая степень однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №940290 положениям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении оспариваемых товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 940290 недействительным полностью.