

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2016, поданное по поручению компании Новартис АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562281, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014730339 с приоритетом от 09.09.2014 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.01.2016 за №562281 на имя ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Московская обл., р.п. Оболенск (далее - правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №562281 представляет собой словесное

СОНОКОД
SONOKOD

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

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2016, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №562281 произведена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, которым ранее была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение:

- со словесным товарным знаком «SINECOD» по свидетельству №123354 [1];
- со словесным товарным знаком «СИНЕКОД» по свидетельству №203610 [2];
- со словесным знаком «SINECOD» по международной регистрации №301687 [3];
- с комбинированным товарным знаком «SINECOD» по свидетельству №416467 [4];
- с комбинированным товарным знаком «СИНЕКОД» по свидетельству №416468 [5];
- с комбинированным товарным знаком «SINECOD» по свидетельству №498223 [6];
- с комбинированным товарным знаком «SINECOD» по свидетельству №501513 [7].

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [7], по мнению лица, подавшего возражение, определяется звуковым сходством, обусловленным наличием близких и совпадающих слогов, равным числом слогов (три слога), близостью состава гласных звуков и тождеством состава согласных звуков, одинаковым расположением совпадающих звукосочетаний по отношению друг к другу, ударением на последний слог [-КОД] – [-COD] – [-KOD], а также графическим сходством за счет одинакового характера графического исполнения словесных товарных знаков.

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в случае, если название фармацевтического препарата изначально представлено в латинице, на упаковке указывается его русский эквивалент. Следовательно, одновременное использование компанией Новартис АГ товарных знаков в кириллице и латинице (СИНЕКОД и SINECOD) на упаковке товара в гражданском обороте, закономерно.

Отсутствие семантического значения у сравниваемых обозначений усиливает значимость звукового и графического критериев сходства.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и противопоставленные знаки [4] – [7], определяется их полным совпадением. А товары 05 класса МКТУ в регистрациях [1] – [3] относятся в одному виду, имеют общее назначение и изготавливаются из одного и того же сырья, имеют одни и те же условия и каналы реализации, что и товары 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации, что определяет их однородность.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что существует вероятность того, что у потребителей может возникнуть представление о принадлежности вышеассмотренных товаров одному производителю, при этом смешение потребителями товарных знаков, используемых для маркировки фармацевтических препаратов, может иметь опасные социальные последствия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 562281 недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки упомянутых в нем товарных знаков.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (09.09.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 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 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №562281 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «СОНОКОД/SONOKOD», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Словесные элементы «СОНОКОД» и «SONOKOD» представляют собой вымышленные слова, отсутствующие в лексических словарях русского и основных европейских языков.


Анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1] – [7] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №123354 [1] представляет собой словесное обозначение «SINECOD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «**фармацевтические препараты**». Срок действия регистрации продлен до 10.12.2022.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №203610 [2] представляет собой словесное обозначение «СИНЕКОД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «**фармацевтические препараты**». Срок действия регистрации продлен до 21.07.2019.

Противопоставленный знак по международной регистрации №301687 [3] представляет собой словесное обозначение «SINECOD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «**Throat and cough chemical pharmaceuticals**». Срок действия регистрации продлен до 23.08.2025.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №416467 [4] представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент, выполненный курсивом буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «**фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды**».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №416468 [5] представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент, выполненный курсивом буквами

русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ **«фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».**


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №498223 [6]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Sinecod», выполненный стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения силуэта человека. Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ **«фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».**

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №501513 [7]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Sinecod», выполненный стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения силуэта ребенка. Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ **«фармацевтические препараты;**

гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских целей, детское питание; пищевые добавки для человека; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства».

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения «СОНОКОД» - «СИНЕКОД», «SONOKOD» - «SINECOD» характеризуются совпадающим составом согласных звуков [с,н,к,д – s,n,k,d], одинаковым числом слогов (три слога) при совпадении последнего слога, одинаковым расположением совпадающих и близких звуков, сходством начальных и тождеством конечных частей обозначений.

Кроме того, следует принять 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). Сравнимые слова отличаются друг от друга только двумя буквами.

Вышесказанное определяет вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуальное сходство словесных обозначений определяется использованием заглавных букв латинского и русского алфавитов стандартного шрифта без каких-либо графических особенностей.

Отсутствие семантического значения в сравниваемых словах не позволяет провести анализ обозначений по этому признаку, что усиливает значение фонетического и визуального признаков сходства.

Принимая во внимание доминирующее положение словесных элементов в противопоставленных комбинированных товарных знаках [4] – [7], вывод о сходстве словесных элементов «СОНОКОД» - «СИНЕКОД», «SONOKOD» - «SINECOD» может быть отнесен и к этим товарным знакам, несмотря на имеющиеся незначительные визуальные различия.

Однородность части товаров 05 класса МКТУ **«фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»** оспариваемого товарного знака и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [7], определяется не только принадлежностью их к одной родовой группе товаров медицинского и фармацевтического назначения, гигиеническим средствам и средствам для борьбы с вредными растениями, животными и грибами, но и совпадением их по видам товаров, одинаковыми условиями реализации этих товаров и кругом потребителей.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №562281 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

При вынесении решения коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что смешение в сознании потребителей товаров медицинского и фармацевтического назначения может повлечь за собой тяжелые последствия, опасные для их жизни и здоровья, что определяет более строгий подход к оценке степени сходства товарных знаков.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 562281 недействительным полностью.