

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

#### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.01.2015, поданное компанией БИОНОРИКА СЕ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516496, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013713711 с приоритетом от 23.04.2013 зарегистрирован 27.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №516496 на имя Закрытого акционерного общества «ФИРН-М», Московская область (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 и услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «ТОНЗИРОН» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 16.01.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516496 в отношении всех товаров 05, части услуг 35 класса МКТУ «реклама, продвижение товаров для третьих лиц» и всех услуг 42 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания БИОНОРИКА СЕ является правообладателем товарных знаков: «TONSILGON» по международной регистрации № 607192, имеющего приоритет от 24.08.1993 и охраняемого на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ; словесного товарного знака «ТОНЗИЛГОН» по международной регистрации № 872585, имеющего приоритет от 17.11.2005, охраняемого на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ; словесного знака «ТОНЗИЛЬГОН» по международной регистрации № 682662, имеющего приоритет от 26.04.1997, охраняемого на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ; знака «TONSIPRET» по международной регистрации № 789304, с приоритетом от 22.08.2002, охраняемого на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ; знака «ТОНЗИПРЕТ» по международной регистрации № 846210, имеющего приоритет от 26.07.2004, охраняемого на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- по мнению компании БИОНОРИКА СЕ, товарный знак по свидетельству № 516496 является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям № 607192, 872585, 682662, 789304 и 846210. При этом, перечни товаров 05 класса МКТУ и услуг 35, 42 и 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак № 516496, содержат товары и услуги, являющиеся однородными с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются международные регистрации;

- поскольку компания БИОНОРИКА СЕ использует свои товарные знаки на территории России, начиная с 2001 года, сходство данных обозначений может послужить причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 05 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35, 42 и 44 классов МКТУ;

- что касается услуг 35 класса МКТУ: «реклама; продвижение товаров для третьих лиц» и услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям», то данные услуги являются сопутствующими по

отношению к товарам 5 класса МКТУ, поскольку разработка, производство и последующее введение данных товаров в гражданский оборот не представляется возможным без предоставления вышеуказанных услуг.

- фитониринговая компания БИОНОРИКА СЕ является всемирно известным производителем фармацевтических средств на основе лекарственных растений. Компания находится на международном рынке уже 80 лет. Продукция компании широко представлена и на российском рынке: первые препараты появились на территории России еще в 90-х годах, когда на территории Российской Федерации был зарегистрирован ряд товарных знаков компании. На данный момент на территории России охраняется более 100 товарных знаков, принадлежащих компании БИОНОРИКА СЕ. Товарные знаки «TONSILGON/ТОНЗИЛГОН» использовались правообладателем в Российской Федерации, как минимум, начиная с 2001 года. Данный препарат относится к числу наиболее узнаваемых. В частности, в 2001 году сотрудниками Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи было проведено исследование под руководством профессора С.В. Рязанцева (2001), которое доказало эффективность препарата Тонзилгон Н при лечении детей. Товарные знаки «ТОНЗИПРЕТ / TONSIPRET» также использовались в России с начала двухтысячных годов. Таким образом, с учетом высокой степени осведомленности потребителей о товарах, маркированных товарными знаками компании БИОНОРИКА СЕ, регистрация сходного товарного знака «ТОНЗИРОН» на имя ЗАО «ФИРН М» противоречит законным интересам лица, подавшего возражение, так как правообладатель данной регистрации по свидетельству № 516496 может воспользоваться заслуженной репутацией компании БИОНОРИКА СЕ, создавшейся вследствие длительного присутствия товаров, маркированных обозначениями «ТОНЗИЛГОН / TONSILGON», «ТОНЗИПРЕТ / TONSIPRET» на российском рынке.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, следующие материалы:

1. Копии публикаций международных регистраций.
2. Информация об истории компании БИОНОРИКА СЕ.

3. Статьи о препарате ТОНЗИЛГОН.

4. Статьи о препарате ТОНЗИПРЕТ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №516496 недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 42 и 44 классов МКТУ.

На заседании коллегии правообладатель представил письменный отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении указывается, что сравниваемые товарные знаки состоят из трех слогов и произносятся как [ТОН-ЗИЛ-ГОН] или [ТОН-ЗИЛЬ-ГОН] с ударением на последний слог. Обозначения TONSIPRET и ТОНЗИПРЕТ произносятся в три слога как [ТОН-ЗИ-ПРЕТ]. Товарный знак ТОНЗИРОН состоит из трех слогов и произносится [ТОН-ЗИ-РОН] с ударением на последний слог. Далее в возражении указывается, что в словах Тонзилгон, Тонзильгон и ТОНЗИРОН совпадают все звуки кроме согласных «лг/ льг» в противопоставляемых обозначениях и согласной «Р» в оспариваемом товарном знаке;

- лицо, подавшее возражение, считает, что сравниваемые обозначения имеют равное число слогов, идентичны по составу гласных, близки по составу согласных звуков, а также имеют одинаковое расположение идентичных звуков по отношению друг к другу и совпадают по расположению ударения;

- поскольку рассматривается фонетическое сходство, то особенности правил русского языка указывают на существенное различие числа букв алфавита и звуков. Так, в русском языке 43 основных звука - 6 гласных и 37 согласных, тогда как число букв - 33. Не совпадает также количество основных гласных (10 букв, но 6 звуков) и согласных (21 буква, но 37 звуков). То есть, близость по составу согласных не определяет близость по составу и характеру звуков. При этом акцентирующая буква «Р» в товарном знаке «ТОНЗИРОН» является звонким непарным твердым звуком, в то время как используемая в обозначениях «Тонзилгон» и «Тонзильгон» буква «г», в соответствии с правилами русского языка, имеет парную по звонкости/глухости

букву «к», причем в сочетаниях «лг» и «лыг», звонкая согласная «л», стоящая перед звонкой согласной «г», ослабляет, согласно правилам русского языка, позицию последней, выявляя при озвучивании парность с буквой «к». Таким образом, звучание в сравниваемых товарных знаках разительно отличается - сильный звук буквы «Р» и мягкий, приглушенный звук буквосочетания «лг/лыг». Что касается совпадения ударений, то, поскольку сравниваемые товарные знаки являются фантазийными, ударение может быть сделано на любую гласную букву. С другой стороны, в сравниваемых знаках различается качество составляющих слогов. Если в товарном знаке ТОНЗИРОН второй слог является открытым, позволяя делать ударение, в том числе и на втором слоге, то в противопоставленных обозначениях все слоги являются закрытыми, что в условиях слабой звуковой позиции буквосочетания «лг/лыг», заставляет делать ударение только на последнем слоге. С учетом данного обстоятельства не является признаком схожести до степени смешения совпадение окончаний данных товарных знаков;

- ЗАО «ФИРН М» является не менее известной фармацевтической компанией, присутствующей на российском рынке значительно дольше, чем компания БИОНОРИКА СЕ. Биотехнологическая компания «ФИРН М» создана при Академии наук СССР в 1989 году. ЗАО «ФИРН М» занимается разработкой, производством и реализацией новых оригинальных лекарственных средств на основе рекомбинантного человеческого интерферона альфа. Выпускает оригинальные препараты: назальные капли и спрей «Гриппферон®» для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ, мазь назальную «Гриппферон® с лоратадином», глазные капли «Офтальмоферон®», противогерпетическую мазь «Герпферон®», противоаллергический гель «Аллергоферон®», суппозитории вагинальные «Вагиферон®» и «Вагисепт®». Препараты компании защищены патентами в России, Европе, Австралии, США, Китае, Канаде и других странах. ЗАО «ФИРН М» тесно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими центрами России и стран СНГ, в числе которых Московский научно исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца, ФГБУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза»» имени академика С.Н. Федорова Министерства

здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт» им. М.Ф. Владимирского, ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации и другие. Продукция ЗАО «ФИРН М» завоевала широкую известность и авторитет у потребителей, поэтому владелец товарного знака ТОНЗИРОН не нуждается в использовании репутации компании БИОНОРИКА СЕ. Таким образом, с учетом высокой степени осведомленности потребителей о товарах, маркированных товарными знаками компании ЗАО «ФИРН М», регистрация товарного знака ТОНЗИРОН не позволяет ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и спутать данное обозначение с обозначениями компании БИОНОРИКА СЕ.

- семантически товарные знаки ТОНЗИЛГОН, ТОНЗИЛЬГОН, TONSILGON, ТОНЗИПРЕТ, TONSIPRET и ТОНЗИРОН не являются сходными до степени смешения, поскольку являются фантазийными и не имеют смыслового значения;

- сравниваемые товарные знаки выполнены разными шрифтами. «ТОНЗИРОН» выполнен шрифтом с засечками типа Times New Roman и только заглавными буквами, а обозначения «Тонзилгон», «Тонзильгон» и «ТОНЗИПРЕТ» выполнены шрифтом типа Arial без засечек, причем первые два обозначения начертаны с одной заглавной буквой и строчными остальными;

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.04.2013) оспариваемого товарного знака товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Оспариваемый товарный знак «ТОНЗИРОН» по свидетельству №516496 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «ТОНЗИПРЕТ» по международной регистрации №846210 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный знак «Тонзилгон» по международной регистрации №872585 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Противопоставленный знак «Tonsilgon» по международной №607192 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [3].

Противопоставленный знак «Tonsipret» по международной регистрации №789304 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [4].

Противопоставленный знак «Тонзильгон» по международной регистрации №682662 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [5].

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [2,3,5] показал, что сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, слогов, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу тождеством начальных частей.

Графически сравниваемые знаки сближает использование стандартного шрифта и букв русского алфавита в знаках [2,5].

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [2,3,5] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Таким образом, сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [2,3,5] свидетельствует об их сходстве.



При принятии решения, коллегия исходила из того, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку, товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам по международным регистрациям, и товаров 05 и услуг 35 класса МКТУ «реклама, продвижение товаров для третьих лиц» и услуг 42 и 44 классов МКТУ следует отметить следующее.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, круга потребителей, относящимся к лекарственным средствам, диетическим веществам, ветеринарным препаратам.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров для третьих лиц» и услуг 42 и 44 классов МКТУ, то они являются сопутствующими услугами товарам 05 класса МКТУ, поскольку, данные услуги направлены на продвижение товаров 05 класса МКТУ, а также на их разработку.

При высокой степени сходства сравниваемых обозначений, шире диапазон товаров и услуг которые могут быть признаны однородными.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям [1,4] показал, что, несмотря на то, что у них совпадают начальные части, конечные части имеют отличия (рон/прет/pret), разница составляет четыре буквы, что существенно отличает их фонетически.

Данный подход подтвержден указанными выше Методическими рекомендациями по подбору наименований для лекарственных средств.

Графический критерий в рассматриваемом случае не является определяющим, поскольку, обозначения выполнены стандартными шрифтовыми единицами.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1,4] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, круга потребителей, относящимся к лекарственным средствам, диетическим веществам, ветеринарным препаратам.

Таким образом, несмотря на однородность товаров 05 класса МКТУ, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения ввиду их фонетического отличия.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

В подтверждение указанного довода лицом, подавшим возражение, была представлена только информация об известности компании «Бионорика СЕ». Никаких документов, подтверждающих реальное введение потребителей в заблуждение, представлено не было.

Коллегия полагает, что данных документов не достаточно для того, чтобы положить их в основу вывода о введении потребителей в заблуждение, поскольку компания «Фирн М» также известна на Российском рынке, а препарат «ТОНЗИРОН» не зарегистрирован как лекарственное средство.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не доказан.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 16.01.2015 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516496, в отношении товаров 05 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров для третьих лиц» и всех услуг 42 и 44 классов МКТУ.**