

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.03.2010, поданное компанией Буарон, (Франция) по поручению компании АНАЗИОР, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351816, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006733055 с приоритетом от 15.11.2006 зарегистрирован 04.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №351816 на имя компании МАГНАВАНД ТРЕЙДЕРЗ ИНК., Британские Виргинские острова, (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, минеральные пищевые добавки, витамины».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «NATURCOKSINUM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В возражении от 22.03.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 351816 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «NATURCOKSINUM» по свидетельству № 351816 сходен до степени смешения со следующими знаками по международным регистрациям, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении тождественных и однородных товаров 05 класса МКТУ:

- «OSCILLOCOCCINUM» - международная регистрация №522021;
- «ОСЦИЛОКОКЦИНУМ» - международная регистрация №671292;
- «OSCILLO» - международная регистрация №688824;
- «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» - международная регистрация №877284;
- «ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ» - международная регистрация №877766;
- «ОЦИЛОКОКЦИНУМ» - международная регистрация №877767.

По мнению лица, подавшего возражение, поскольку оспариваемый товарный знак ««NATURCOKSINUM» состоит из двух частей, из которых первая часть ««NATUR-» является слабой, постоянно повторяющейся в товарных знаках в отношении одних и тех же товаров, анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками справедливо производить именно по второй части обозначения.

В возражении отмечено, что сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками определяется на основании фонетического вхождения части оспариваемого товарного знака «- COKSINUM» в знаки «ОСЦИЛОКОКЦИНУМ», «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ», «ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ», «ОЦИЛОКОКЦИНУМ», при этом в сравниваемых обозначениях в доминирующей второй части имеются близкие и совпадающие звуки. Графическое сходство сравниваемых знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется за счет одинакового общего зрительного впечатления, которое создает стандартный шрифт и черно-белое исполнение обозначений при совпадении букв по отношению друг к другу в конечной доминирующей части сравниваемых знаков.

Лицо, подавшее возражение, считает, что элемент «NATUR» сам по себе не является охраноспособным, поскольку характеризует товары, указывая на их природную составляющую.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам по международным регистрациям.

Свое утверждение о сходстве знаков лицо, подавшее возражение, подтверждает приложенным к возражению социологическим опросом мнения потребителей.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Данный довод основан на том, что лицо, подавшее возражение, владеет серией знаков, представляющей различные варианты написания слова «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» в кириллице и латинице, в силу чего каждый следующий товарный знак с элементом «КОКЦИНУМ» будет ассоциироваться у потребителя с производителем препарата «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ».

В возражении приведена информация о популярности на российском рынке препарата «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» и отмечено, что правообладатель использует заслуженную репутацию марок «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» для продвижения своих товаров, маркированных товарным знаком «NATURCOKSINUM», принося тем самым моральный и материальный ущерб лицу, подавшему возражение. В возражении также приведены результаты социологического опроса потребителей, проведенного независимой компанией КОМКОН-Фарма, подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, изложенные в нем доводы.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351816 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Роспатента от 31.08.2010;
- распечатки публикаций товарного знака по свидетельству №351816, противопоставленных международных регистраций, товарных знаков со словесным элементом «NATUR»;
- словарные статьи о значении слова «NATUR»;
- копии дипломов победителя Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли;
- социологический опрос потребителей о восприятии ими названия NATURCOKSINUM;
- рейтинги лекарственных средств;
- медиаплан рекламной активности ООО «Буарон»;
- копии публикаций в СМИ;
- информация о препарате ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ;
- информация о производителе препарата ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- утверждение лица, подавшего возражение, что элемент СОССИНУМ придуман фирмой Аназиор и является сильным элементом ее знаков ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ/OSCILLOCOCCINUM, в возражении ничем не подтверждено, между тем, как показывает изучение справочной литературы, обозначение СОССИНУМ является составной частью названий целого ряда нозодов (к которым относятся и препараты, маркируемые противопоставленными знаками) - препаратов, приготовленных по определенным гомеопатическим методам;
- наименования нозодов соответствуют названиям либо самих токсинов, либо заболеваниям органов, из которых взяты вытяжки или патологический материал; информация об этих препаратах, изготавливаемых разными производителями, широко представлена в сети Интернет, как и предложения их к продаже, таким образом, элемент КОКЦИНУМ / СОССИНУМ входит в название

целого ряда нозодов, т.е. не является сильным элементом, присущим только препаратам, производителем которых является лицо, подавшее возражение;

- сравнение словесных обозначений ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ / OSCILLOCOCCINUM и NATURCOKSINUM, проведенное по критериям сходства, установленным Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила), показало их различие по количеству звуков, за счет несовпадения более половины звуков, по производимому ими зрительному впечатлению, за счет несовпадения более половины букв, и по смысловым ассоциациям, которые вызывают сравниваемые обозначения в сознании потребителей;

- социологический опрос, проведенный лицом, подавшим возражение, показал, что обозначения ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ / OSCILLOCOCCINUM и NATURCOKSINUM не ассоциируются друг с другом;

- различия между названиями препаратов NATURCOKSINUM и ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ / OSCILLOCOCCINUM соответствует общему правилу, которое используется при определении сходства названий лекарственных средств согласно «Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств»;

- препарат NATURCOKSINUM зарегистрирован Минздравом Российской Федерации на имя компании Homeocon Inc., которая производит этот препарат более 10 лет в Канаде, и которая уполномочила правообладателя зарегистрировать на свое имя и использовать оспариваемый товарный знак в России и СНГ;

- доводы возражения, касающиеся способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, обоснованные сходством оспариваемого товарного знака с объектами прав третьих лиц, неправомерны, поскольку сам по себе товарный знак «NATURCOKSINUM» не несет в себе никакой информации о производителе товара и не может порождать в сознании

потребителя не соответствующие действительности представления об изготовителе товара;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 351816.

К отзыву приложены следующие документы:

- выдержки из информационных материалов «Нозоды-микровакцины», «Грипп: современные средства терапии и профилактики, «Комплексная гомеопатия.Обзор» по данным с сайтов Интернет;
- результаты поиска в сети Интернет обозначений Streptococcinum, Enterococcinum;
- информация о предложении к продаже препаратов Mucos Coccinum, Staphylococcinum;
- распечатка из Интернет-ресурса «Гомеопатическая аптека и клиника Поповых»;
- копия информационно-рекламного материала о препарате ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ;
- разрешительная лицензия Минздрава Канады на производство препарата NATURCOKSINUM;
- регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

По результатам рассмотрения возражения и анализа документов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, Палатой по патентным спорам было составлено заключение, на основании которого было принято решение Роспатента от 31.08.2010 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351816 полностью.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 ноября 2011 года по делу №А40-145823/10-15-1196 решение Роспатента от 31.08.2010, которым правовая охрана товарного знака по свидетельству №351816 признана недействительной полностью, было признано недействительным.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 22.03.2010 является нерассмотренным, в связи с чем оно передано на повторное рассмотрение в Палату по патентным спорам.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2012, лицом, подавшим возражение, дополнительно было представлено «письменное мнение» в связи с повторным рассмотрением возражения от 22.03.2010 в Палате по патентным спорам, к которому приложена копия апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 ноября 2011 года по делу №А40-145823/10-15-1196.

Правообладатель также представил отзыв с учетом вышеуказанного решения Арбитражного суда г. Москвы с приложенными к нему дополнительными материалами, включающими заключение Института социологии РАН по результатам социологического опроса, выдержки из статей и книг по гомеопатии; заключение специалиста-гомеопата; информацию о препарате ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 15.11.2006 поступления заявки №2006733055 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 представляет собой словесное обозначение «NATURCOKSINUM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки представляют собой словесные обозначения «OSCILLOCOCCINUM», «ОСЦИЛОКОКЦИНУМ», «OSCILLO»,

«ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ», «ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ», «ОЦИЛОКОКЦІНУМ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, имеют одну область и цель применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации. Однако, несмотря на однородность товаров, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным.

В решении Арбитражного суда г. Москвы от 15 ноября 2011 года по делу №А40-145823/10-15-1196 дан сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков и сделан вывод о том, что по критериям сходства словесных обозначений, установленных Правилами, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

В вышеуказанном решении Арбитражного суда г. Москвы также отмечено, что основания для отнесения обозначения «NATURCOKSINUM» к вводящим в заблуждение и для вывода о его несоответствии нормам пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

Таким образом, у коллегии нет оснований для удовлетворения возражения от 22.03.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351816.