

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 16.06.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией АНАЗИОР, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417168, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009713747 с приоритетом от 17.06.2009 зарегистрирован 26.08.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №417168 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 «НАТУРКОКСИНУМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В возражении от 16.06.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 417168 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «НАТУРКОКСИНУМ» по свидетельству № 417168 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 [1];
- «ОСЦИЛОКОКЦИНУМ» - международная регистрация №671292 [2];
- «OSCILLO» - международная регистрация №688824 [3];
- «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» - международная регистрация №877284 [4];
- «ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ» - международная регистрация №877766 [5];
- «ОЦИЛОКОКЦИНУМ» - международная регистрация №877767 [6].

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками определяется на основании фонетического вхождения части оспариваемого товарного знака «–КОКСИНУМ» в знаки «ОСЦИЛОКОКЦИНУМ» [2], «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ» [4], «ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ» [5], «ОЦИЛОКОКЦИНУМ» [6], при этом в сравниваемых обозначениях в доминирующей второй части имеются близкие и совпадающие звуки -КОКСИНУМ и –КОКЦИНУМ.

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.

Вывод о доминировании конечной части оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, сделан на основании того, что начальная часть слова НАТУР- является слабым элементом, постоянно встречающимся в товарных знаках, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении одних и тех же товаров, и потерявшим вследствие этого различительную способность.

Лицо, подавшее возражение, считает, что элемент «НАТУР» сам по себе не является охраноспособным, поскольку характеризует товары, указывая, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, на природную составляющую товара.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам по международным регистрациям [1] – [6].

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 [1] – [6], 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 «НАТУРКОКСИНУМ», принося тем самым моральный и материальный ущерб лицу, подавшему возражение, а также приведены результаты социологического опроса потребителей, проведенного независимой компанией КОМКОН-Фарма, подтверждающие доводы возражения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417168 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Роспатента от 31.08.2010 [7];
- распечатки публикаций товарного знака по свидетельству №417168, противопоставленных международных регистраций, товарных знаков со словесным элементом «НАТУР» [8];
- словарные статьи о значении слов «натура», «натуральный» [9];
- копии дипломов победителя Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли [10];
- социологический опрос потребителей о восприятии ими названия НАТУРКОКСИНУМ [11];
- рейтинги лекарственных средств [12];
- медиаплан рекламной активности ООО «Буарон» [13];
- копии публикаций в СМИ [14];
- информация о препарате ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ [15];
- информация о производителе препарата ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ [16].

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

Основные положения отзыва касаются следующего:

- сравнение словесных обозначений ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ / OSCILLOCOCCINUM и НАТУРКОКСИНУМ, 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;
- начальные части сравниваемых обозначений не имеют ничего общего ни фонетически, ни графически, что является особенно важным фактором в знаках,

маркирующих фармацевтические, а точнее, гомеопатические лекарственные препараты;

- социологический опрос, проведенный лицом, подавшим возражение, показал, что именно начальная часть обозначения «НАТУРКОКСИНУМ» является определяющей с точки зрения восприятия потребителями, вызывая у них ассоциации с чем-либо натуральным;

- в противопоставленных знаках только начальная часть является оригинальной, а вторая часть – КОКЦИНУМ/COCCINUM, служит указанием на материал, из которого изготовлены нозодные препараты, к которым относятся и препараты, маркируемые сравниваемыми знаками, т.е. является слабой описательной частью;

- различия между названиями препаратов НАТУРКОКСИНУМ и ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ/OSCILLOCOCCINUM составляет 8 букв и звуков, что соответствует общему правилу, которое используется при определении сходства названий лекарственных средств согласно «Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств»;

- препарат НАТУРКОКЦИНУМ зарегистрирован Минздравом Российской Федерации на имя компании HomeoSan 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 «НАТУРКОКСИНУМ» не несет в себе никакой информации о производителе товара и не может порождать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления об изготовителе товара;

- ссылка на результаты опроса потребителей, проведенного по заказу фирмы Буарон, не может являться основанием для вывода о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение, поскольку, согласно ему, 96%

респондентов не ассоциирует товарный знак «НАТУРКОКСИНУМ» со знаками «ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ / OSCILLOCOCCINUM», что исключает возможность введения их в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 417168.

К отзыву приложены следующие документы:

- информационно-рекламные материалы о препарате ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ [17];
- выдержки из статьи «Комплексная гомеопатия. Обзор» из электронной версии журнала «ФАРМиндекс: Практик» [18];
- выдержки из пособия для врачей «Нозодотерапия и фармакопунктура» [19];
- заключение специалиста-гомеопата [20];
- выдержки из книг «Материя medica нозодов». Жюлиан, Отон-Андре, 2003, «Арнебия»; «Гомеопатия». Кёлер Г., Москва, «Медицина», 1989; «Патогенезы малых гомеопатических препаратов «Гомеопатическая медицина», 2004 [21];
- результаты поиска в сети Интернет по запросам: Staphylococcinum, Streptococcinum, Meningococcinum [22];
- информация и предложение к продаже препарата Staphylococcinum из Интернет-ресурса «Аконит-М [23];
- чек на покупку препарата Streptococcinum [24];
- регистрационное удостоверение Минздрава РФ [25];
- заключение ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития» [26];
- решения судов Латвии и Эстонии (без перевода на русский язык) [27];
- заключение специалиста [28].

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены материалы, включающие:

- информацию из Латинско-русского словаря (М, Русский язык. 1996, с.153, 544) – перевод с латинского слов «coccinum» (кошениль; ярко-красный, алый) и «oscillum» (качели) [29];

- статью об осциллографе [30];

- регистрационные удостоверения на препараты Оциллококцинум и Натуркокцинум [31];

- результаты поиска препаратов STREPTOCOCCINUM, STAPHYLOCOCCINUM, GONOCOCCINUM, ENTEROCOCCINUM и их вариантов в Государственном реестре лекарственных средств и справочнике ВИДАЛ [32];

- информационные материалы о препаратах STREPTOCOCCINUM, STAPHYLOCOCCINUM, GONOCOCCINUM, ENTEROCOCCINUM [33].

От правообладателя на заседании коллегии были дополнительно представлены следующие материалы:

- словарная статья из Толкового словаря русского языка Ожегова о слове «смешивать» (www.ozegov.org/worlds/33208.shtml) [34];

- заключение Института социологии РАН по результатам социологического опроса потребителей [35];

- информация Центра регистрации доменов о регистрации доменного имени oscillo.ru [36];

- распечатка с сайта www.oscilli.ru [37];

- информационно - рекламные материалы о препарате ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ [38].

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

С учетом даты 17.06.2009 поступления заявки №2009713747 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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 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 представляет собой словесное обозначение «НАТУРКОКСИНУМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки представляют собой словесные обозначения «OSCILLOCCINUM»[1], «ОСЦИЛОКОКЦИНУМ»[2], «OSCILLO»[3], «ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ»[4], «ОСЦИЛЛОКОКЦИНУМ» [5], «ОЦИЛОКОКЦИНУМ»[6], 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 [1] – [6], 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.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее.

Согласно критериям, определяющим фонетическое сходство, сравниваемые обозначения различаются по количеству букв, звуков и слогов.

Следует отметить полное фонетическое различие между начальными частями словесных элементов оспариваемого товарного знака НАТУР- и противопоставленных знаков OSCILLO-, ОСЦИЛО-, ОЦИЛЛО-, ОСЦИЛЛО-, ОЦИЛО-, при этом противопоставленный знак [3] «OSCILLO» вообще не содержит общих элементов с оспариваемым товарным знаком «НАТУРКОКСИНУМ», в силу чего утверждение лица, подавшего возражение, о его сходстве с оспариваемым товарным знаком неправомерно.

В сравниваемых знаках имеет место совпадение слогов в средней части слов -КОК- и -СОС- и конечных слогов -НУМ и -NUM, однако это совпадение не достаточно для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Довод лица, подавшего возражение, о фонетическом сходстве знаков, основанный на сходстве частей сравниваемых обозначений –КОКСИНУМ и -КОКЦИНУМ, -СОССИНУМ, нельзя признать убедительным, поскольку в этих частях отсутствует полное совпадение букв и звуков, кроме того, утверждение лица, подавшего возражение, о неохраноспособности части слова НАТУР- является неправомерным, поскольку слова, которые могут иметь слабые и сильные элементы, не разделяются на отдельные неохраноспособные части, а охраняются в целом.

При сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками по признакам графического сходства также отмечается существенное визуальное различие, поскольку общее зрительное впечатление формируется с учетом различия первых частей слов НАТУР- и OSCILLO-, ОСЦИЛО-, ОЦИЛЛО-, ОСЦИЛЛО-. Следует также отметить полное визуальное различие оспариваемого товарного знака со знаком [3].

Рассматриваемые словесные обозначения представляют собой названия фармацевтических препаратов, при этом противопоставленные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении гомеопатических препаратов.

При построении названий лекарственных средств используются приемы, которые позволяют включить в наименование лекарственного средства фармацевтическую информацию, для того, чтобы дать определенные сведения о лекарственном препарате специалистам и потребителям. Частотные отрезки, входящие в состав наименований лекарственных средств и несущие определенную информацию, указывающую на состав, происхождение и терапевтический эффект, могут иметь латинское, греческое и иное происхождение.

Сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка, однако, принимая во внимание вышеизложенное, в отношении фармацевтических препаратов они несут в себе определенную информацию.

Из материалов [14] - [16], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что препарат «оциллококцинум» представляет собой гомеопатические

гранулы. Этот препарат был изобретен в 20-е годы XX века французом Жозефом Руа, изучавшим под микроскопом кровь зараженных людей и увидевшем микроорганизм, состоящий из двух вибрирующих шариков, которые он назвал «оциллококки» (от латинского слова *oscillo* – качаюсь и *coccus* – сферическая бактерия). Название препарата «оциллококцинум» получено по названию этих бактерий (см. «Интересные факты об Оциллококцинуме» <http://mama.ru>).

К гомеопатическим препаратам относятся нозоды, названия которых соответствует названиям токсинов, из которых взяты вытяжки или патологический материал. Так, нозод, изготовленный из токсинов, выделяемых стафилококками, называется *Staphylococcinum*, из токсинов, выделяемых гонококками – *Gonococcinum*, из штаммов стрептококка - *Streptococcinum* [18] - [21], [33].

Указанное выше позволяет утверждать, что препарат «оциллококцинум» также относится к нозодам.

Таким образом, начальная часть слов OSCILLO-, ОСЦИЛО-, ОЦИЛЛО-, ОСЦИЛЛО- представляет собой начальную часть от латинского слова *oscillo* – качаюсь, а конечная часть -СОССИУМ и -КОКЦИНУМ от слова кокки (греч. – *kokkos* –зерно) – бактерии шаровидной формы (см. БСЭ, Яндекс, словари) и характерного окончания для лекарственных средств –*um*, которое является латинской грамматической формой, традиционно используемой в национальных фармакопеях и в научной и справочной литературе на европейских языках.

В оспариваемом товарном знаке начальная часть слова НАТУР- может свидетельствовать о природном происхождении компонентов препарата, что же касается конечной части -КОКСИНУМ, то она созвучна с наименованием составной части нозодов, однако никакой информации о существовании микроорганизмов (бактерий), от названия которых могло быть образовано слово НАТУРКОКСИНУМ, коллегия не выявила.

Таким образом, несмотря на отсутствие семантики, сравниваемые слова несут в себе разную фармацевтическую информацию.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки в сознании потребителя вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие у них сходства до степени смешения.

Указанное подтверждается результатами социологического опроса потребителей [11], приложенному к возражению, согласно которому у 96% респондентов название лекарственного средства НАТУРКОКСИНУМ не вызывает ассоциаций с препаратом Оциллококцинум.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров базируется на утверждении о том, противопоставленные знаки [1] – [6] образуют серию, владельцем которой является лицо, подавшее возражение, и что каждый следующий товарный знак с элементом «КОКСИНУМ» будет ассоциироваться у потребителя с производителем препарата «ОЦИЛЛОКОКСИНУМ».

Этот довод является неубедительным, поскольку серия знаков образуется путем присоединения к сильному элементу, положенному в основу серии, различных формантов, а противопоставленные знаки [2], [4], [5], [6] представляют собой различные варианты транслитерации буквами кириллического алфавита слова «OSCILLOCOCCINUM», представляющего собой название известного гомеопатического препарата. Эти варианты написания одного слова нельзя рассматривать как серию знаков, к которой может относиться оспариваемый товарный знак «НАТУРКОКСИНУМ», поскольку из них невозможно выделить основу.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку «НАТУРКОКСИНУМ» по свидетельству №417168 предоставлена с нарушением требований пунктом 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.06.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №417168.