

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.06.2005, поданное фирмой Эбеве Фарма Гесс.м.б.Х НФГ.КГ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 212305 товарного знака по заявке № 2001727618/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 11.09.2001 по свидетельству № 212305 произведена 14.05.2002 на имя Закрытого акционерного общества «БРЫНЦАЛОВ-А» (далее - правообладатель) в отношении товаров 05, 16 и услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЦЕБРИЛИЗИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 212305 товарного знака «ЦЕБРИЛИЗИН» произведена в нарушение требований, установленных абзацами 1, 2 пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992.

Возражение мотивировано следующими доводами:

— оспариваемый товарный знак «ЦЕБРИЛИЗИН» сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «CEREBROLYSIN» и «ЦЕРЕБРОЛИЗИН», ранее зарегистрированными на имя фирмы Эбеве Фарма Гесс.м.б.Х НФГ.КГ в отношении «фармацевтических препаратов» 5 класса (регистрация № 66189 и регистрация № 105288).

— обозначения «CEREBROLYSIN», «ЦЕРЕБРОЛИЗИН» и «ЦЕБРИЛИЗИН» являются изобретенными словесными товарными знаками, написанными стандартным шрифтом, характеризуются наличием тождественных начальных и конечных частей слов, что делает их крайне созвучными;

— сравниваемые обозначения сходны не только фонетически, но и визуально;

— товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные обозначения, являются однородными, и представляют собой наименования ноотропных фармацевтических препаратов;

— товарный знак «ЦЕБРИЛИЗИН» по сути представляет собой имитацию товарных знаков «CEREBROLYSIN» и «ЦЕРЕБРОЛИЗИН», что подтверждается фактическим использованием знака на упаковке;

— подтверждением этого является пресс-релиз Федеральной Антимонопольной Службы, из которого следует, что действия ЗАО «Брынцалов-А» по использованию знака признаны недобросовестной конкуренцией.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 212305 недействительной частично, а именно, в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, а услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» ограничить включением фразы «за исключением фармацевтических и лекарственных препаратов».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Решение №АК/5742 Комиссии Федеральной антимонопольной службы о признании действий ЗАО «Брынцалов-А», связанных с приобретением и использованием исключительных прав на комбинированный товарный знак № 257397 «Цебрилизин» актом недобросовестной конкуренции [1];

- Уведомление Роспатента о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку № 257397 в отношении товаров 5 класса МКТУ [2].

Правообладатель товарного знака № 212305, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 30.06.2005, представил свой Отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в нём доводами и просьбу об отказе в удовлетворении возражения.

При рассмотрении данного вопроса, по его мнению, необходимо учитывать специфику фармацевтической области, например: наличие фармакотерапевтических групп, правила формирования названия лекарственных средств – как международных непатентованных, так и торговых, деление препаратов на рецептурные, и не рецептурные;

— Министерство здравоохранения Российской Федерации разрешило присутствие препарата ЦЕБРИЛИЗИН на фармацевтическом рынке России одновременно с препаратом под торговым названием ЦЕРЕБРОЛИЗИН;

— ввиду наличия семантики у обозначения ЦЕРЕБРОЛИЗИН (образовано на основе латинского и греческого языков, имеет смысловое значение, делится на морфемы, смысл названия понятен врачу, фармацевту) и отсутствия таковой у обозначения ЦЕБРИЛИЗИН можно говорить об их смысловом несхождении;

— звуковое различие рассматриваемых обозначений обусловлено несовпадением общего количества звуков, различным числом слогов, несовпадением количества и состава гласных звуков, разной природой звуков, несовпадением вторых и третьих слогов в обозначениях;

— при сравнении двух упаковок общее зрительное впечатление различное, а при разной длине двух обозначений и несхождении средних частей очевидно, что товарные знаки несходны;

— рассмотрение дела по товарному знаку № 257397 в ФАСе совершенно не относится к возражению, поданному в Палату по патентным спорам.

К отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

- Регистрационное удостоверение Р №001577/01-2002 от 26.07.2002г., [3].
- Заключение от 22.07.05 Отдела по разработке и унификации информационных стандартов, [4].
- Титульный лист Фармакопейной статьи предприятия 42-0053-2919-02, [5].
- Г.В. Петрова, В.И. Ермичева, «Латинская терминология в медицине», М., «Астель-АСТ», 2002, с.с. 6, 20, 33, 56, 69, 79, [6].
- И.Х. Дворецкий «Латинско-русский словарь», М., «Русский язык», 1976, с. 173, [7].
- Англо-русский медицинский словарь, М., «Русский язык», 1988, с. 326, [8].
- Большой англо-русский политехнический словарь, М., «Русский язык», 1991, с. 701, [9].
- Инструкция по медицинскому применению препарата ЦЕБРИЛИЗИН, [10].
- Инструкция на препарат ЦЕРЕБРОЛИЗИН, [11].
- Методические рекомендации «Графическое оформление лекарственных средств. Общие требования», 2004, [12].
- Письма Ген.Директору ЗАО «Брынцалов-А» В.В. Лысенко от директоров аптек, [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и с учетом даты 11.09.2001 поступления заявки № 2001727618/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 «ЦЕБРИЛИЗИН» по свидетельству № 212305 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки «CEREBROLYSIN» (свидетельство №66189, приоритет от 20.08.1979) и «ЦЕРЕБРОЛИЗИН» (свидетельство №105288, приоритет от 01.07.1991) также являются словесными, выполнены заглавными буквами латинского и русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленных знаков показал, что сопоставляемые обозначения «ЦЕБРИЛИЗИН» и «CEREBROLYSIN» и «ЦЕРЕБРОЛИЗИН» содержат тождественные начальные и конечные части: ЦЕ– и –ЛИЗИН (LYSIN): совпадают все семь букв/звуков, входящие в противопоставленные обозначения и расположенные в том же порядке. Отличие заключается лишь в расположенном в средней части буквосочетании -БРИ оспариваемого обозначения и –РЕБРО (REBRO) у противопоставленных знаков. Совпадение начальной и конечной частей сопоставляемых обозначений, занимающих доминирующее положение в слове, обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Словесные элементы оспариваемого и противопоставленных товарных знаков выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами в одну строку, что обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными.

Поскольку оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки товаров 05 класса МКТУ: «лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты; химико-фармацевтические препараты», а в перечне противопоставленных товарных знаков указаны тождественные товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» и «лекарства» следует признать, что сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Следует также отметить, что услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» оспариваемого знака при реализации лекарственных средств и фармацевтических препаратов корреспондируют товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков.

Таким образом, регистрация № 212305 товарного знака «ЦЕБРИЛИЗИН» в отношении товаров 05 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, а именно «реализация лекарственных средств и фармацевтических препаратов» не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что на фармацевтическом рынке в течение длительного времени представлен такой лекарственный препарат, как «ЦЕРЕБРОЛИЗИН» фирмы «ЭБЕВЕ Фарма Гез.м.б.Нфг. КГ», хорошо знакомый российскому потребителю как эффективное ноотропное средство. Использование оспариваемого товарного знака «ЦЕБРИЛИЗИН», сходного до степени смешения в отношении тождественных товаров с зарегистрированными ранее на имя другого лица товарными знаками, нарушает исключительные права фирмы «ЭБЕВЕ Фарма Гез.м.б.Нфг. КГ» на его товарные знаки и способно вызвать в сознании потребителя представление об изготовителе, не соответствующее действительности.

Относительно доводов, изложенных правообладателем в особом мнении, необходимо отметить, что они фактически повторяют доводы возражения и приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.06.2005 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 212305 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“

- | | |
|---|--|
| ┌ | (511) 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; этикетки, за исключением тканевых; упаковки для бутылок картонные или бумажные. |
| | 35 - изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; сбыт товара через посредников; реклама. |
| | 39 - упаковка и хранение товаров. |
| | 42 - дизайн промышленный; использование запатентованных изобретений; реализация товаров, за исключением фармацевтических и лекарственных препаратов. |

