

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 21.03.2007, поданное фирмой PRO.MED.CS, Чехия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку "АРИНДАП" по свидетельству № 280963, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак "АРИНДАП" по заявке №2004720048/50 с приоритетом от 06.09.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №280963 на имя Фармацевтического завода "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польша (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый словесный товарный знак "АРИНДАП" является фантазийным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.03.2007, в котором выражена просьба признать правовую охрану товарного знака "АРИНДАП" по свидетельству № 280963 недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также положений статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак "АРИНДАП" сходен до степени смешения с международными регистрациями

№622491 [1] и №787802 [2], охраняемыми в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, принадлежащим лицу, подавшему возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, отличие оспариваемого знака "АРИНДАП" со знаком "ИНДАП" обусловлено "простым добавлением слога "АР", чем вводит потребителя в заблуждение относительно лекарственного препарата "ИНДАП" и его производителя.

В возражении отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака "АРИНДАП", поданного в ФИПС в 2004 году является фактом недобросовестной конкуренции, поскольку правообладатель товарного знака "АРИНДАП" воспользовался широкой узнаваемостью лекарственного препарата "ИНДАП", известного в России с 1997 года, и его высоким качеством. Лицом, подавшим возражение, в подтверждение ввоза лекарственного препарата "ИНДАП" на территорию Российской Федерации представлены инвойсы и таможенные декларации. Производитель (лицо, подавшее возражение) лекарственного препарата "ИНДАП" проводил также широкую рекламную кампанию. Кроме того, были проведены клинические доказательства эффективности действия и безопасности препарата при его использовании пациентами.

При этом в возражении также отмечено, что знаки "ИНДАП" и "АРИНДАП" фонетически сходны до степени смешения, поскольку в своей основе содержат слово "ИНДАП", а оспариваемый товарный знак образован путем добавления слога "АР", который является неслышимой частью слова, так как ударение производится на последнем слоге "ДАП". Визуально знаки также совпадают, поскольку выполнены одинаково простым шрифтом заглавными буквами. Данные знаки семантически также совпадают, так как содержат в центральной части понятие, связанное с десятилетней известностью лекарственного препарата "ИНДАП". Вид товара и круг потребителей также совпадают, поскольку данные лекарственные препараты продаются в одних и тех же аптеках. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, знаки "ИНДАП" и "АРИНДАП" сходны до степени смешения по всем признакам, и

регистрация оспариваемого знака "АРИНДАП" произведена с нарушением требования пункта 1 статьи 7 Закона.

Более того, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака "АРИНДАП" была произведена с целью наживы, за счет использования известности на европейских рынках и на российском рынке товарных знаков "ИНДАП/INDAP" и высококачественного лекарственного препарата "ИНДАП", что воспринимается потребителями лекарственных препаратов как препарат "ИНДАП" известной чешской фирмы-производителя этого препарата, что не допускается согласно пункту 3 статьи 6 Закона, а также является нарушением Статьи 10-bis (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака "АРИНДАП" по свидетельству №280963 недействительной полностью.

К возражению приложены: регистрационное удостоверение лекарственного препарата "ИНДАП"/"INDAP", инвойсы и таможенные декларации с 1997 года, рекламные материалы в различных публикациях Российского национального конгресса кардиологов в 2005-2006, копия упаковки лекарственного препарата "ИНДАП"/"INDAP", Сборник статей "ИНДАП" (Москва, 2000).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 15.08.2007, были представлены документы (папки №№1-3), свидетельствующие о поставках лекарственного препарата "ИНДАП"/"INDAP" в Россию с 1997 года.

Для надлежащего уведомления правообладателя заседание коллегии, состоявшееся 15.08.2007, было перенесено на 21.11.2007.

Правообладателем товарного знака "АРИНДАП" по свидетельству №280963 отзыв по мотивам возражения на дату (21.11.2007) заседания коллегии Палаты по патентным спорам не был представлен.

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

С учетом даты 06.09.2004 поступления заявки №2004720048/50 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности страны Союза, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—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 требованиями пункта 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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, ха-

рактер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

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.

В соответствии со статьей 10-bis (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Оспариваемый словесный товарный знак представляет собой слово "АРИНДАП", является фантазийным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки "ИНДАП/INDAP" являются также словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака "АРИНДАП" по свидетельству №280963 и противопоставленных знаков по международным регистрациям [1], [2] показал, что они являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении за счет совпадения большинства составляющих их звуков.

Слово "АРИНДАП" включает в себя полностью слово "ИНДАП/INDAP" без разделения его на отдельные элементы путем добавления приставки - слога "АР/AR", являющегося безударной частью слова, так как ударение производится на последнем слоге "ДАП/DAP". То есть, имеет место фонетическое вхождение слова "ИНДАП/INDAP" в оспариваемый товарный знак "АРИНДАП".

Относительно графического фактора сходства оспариваемого словесного товарного знака "АРИНДАП" и обозначения "INDAP" по международной регистрации [1] необходимо отметить, что ввиду использования в сравниваемых обозначениях стандартных типов шрифтов, графический критерий сходства не является определяющим, т.к. не оказывает существенного влияния на восприятия обозначений в целом, которое обусловлено фонетическим сходством словесных элементов "АРИНДАП" и "INDAP". При этом оспариваемый словесный товарный знак "АРИНДАП" и знак "ИНДАП" по международной регистрации [2] сходны по графике в силу написания их буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Что касается семантического критерия сходства обозначений, то ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения, очевидна невозможность их оценки по семантическому фактору сходства, что усиливает влияние фонетического сходства.

Обращение к перечням товаров, в отношении которых были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и оспариваемый товарный знак, показало следующее. Однородность товаров 05 класса МКТУ

установлена в силу их совпадения, поскольку имеют одинаковые, род, назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №280963 и противопоставленные знаки по международным регистрациям [1], [2] являются сходными до степени их смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

При сравнении обозначений были приняты во внимание Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденные Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава России 01.07.2003 (далее - Методические рекомендации), согласно которым различия между сравниваемыми названиями лекарственных средств должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. Однако сравниваемые обозначения "ИНДАП" и "АРИНДАП" различаются между собой лишь двумя буквами (АР), то есть не соответствуют требованиям Методических рекомендаций.

Таким образом, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака "АРИНДАП" с противопоставленными знаками [1], [2] следует признать обоснованным.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно товара, следует указать, что само слово "АРИНДАП", являясь вымышленным, изобретенным словом, не содержит в себе прямой информации о товаре или производителе, которая могла бы ввести потребителя в заблуждение. При этом представленные документы свидетельствуют о производстве и реализации лекарственного препарата "ИНДАП/INDAP", производимого фирмой PRO.MED.CS (Чехия) на территории Российской Федерации. Однако сами по себе они не позволяют судить о восприятии российскими потребителями обозначения "АРИНДАП" как способного нести не соответствующую действительности информацию относительно производителя товаров, и, следовательно, отсутствуют

основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Вопрос о признании актом недобросовестной конкуренции каких-либо действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.03.2007 и признать правовую охрану товарного знака "АРИНДАП" по свидетельству №280963 недействительной полностью.**