

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 "ARINDAP" по свидетельству № 280964, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак "ARINDAP" по заявке №2004720047/50 с приоритетом от 06.09.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №280964 на имя Фармацевтического завода "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польша (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый словесный товарный знак "ARINDAP" 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 "ARINDAP" по свидетельству № 280964 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 "ARINDAP" сходен до степени смешения с международными регистрациями

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

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

В возражении отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака "ARINDAP", поданного в ФИПС в 2004 году является фактом недобросовестной конкуренции, поскольку правообладатель товарного знака "ARINDAP" воспользовался широкой узнаваемостью лекарственного препарата "INDAP/ИНДАП", известного в России с 1997 года, и его высоким качеством. Лицом, подавшим возражение, в подтверждение ввоза лекарственного препарата "INDAP/ИНДАП" на территорию Российской Федерации представлены инвойсы и таможенные декларации. Производитель (лицо, подавшее возражение) лекарственного препарата "INDAP/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 "INDAP/ИНДАП" и "ARINDAP" фонетически сходны до степени смешения, поскольку в своей основе содержат слово "INDAP/ИНДАП", а оспариваемый товарный знак образован путем добавления слога "AR/AP", который является неслышимой частью слова, так как ударение производится на последнем слоге "DAP/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 "INDAP/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 "INDAP/ИНДАП" и "ARINDAP" сходны до

степени смешения по всем признакам, и регистрация оспариваемого знака "ARINDAP" произведена с нарушением требования пункта 1 статьи 7 Закона.

Более того, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака "ARINDAP" была произведена с целью наживы, за счет использования известности на европейских рынках и на российском рынке товарных знаков "ИНДАП/INDAP" и высококачественного лекарственного препарата "INDAP/ИНДАП", что воспринимается потребителями лекарственных препаратов как препарат "INDAP/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 "ARINDAP" по свидетельству №280964 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 "ARINDAP" по свидетельству №280964 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 №2004720047/50 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности страны, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их рас-

положение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил 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: 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

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 "ARINDAP", является фантазийным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки "ИНДАП"/"INDAP" по международным регистрациям [1], [2] являются также словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита, соответственно.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака "ARINDAP" по свидетельству №280964 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 "ARINDAP" включает в себя полностью слово "INDAP/ИНДАП" без разделения его на отдельные элементы путем добавления приставки - слога "AR/AP", являющегося безударной частью слова, так как ударение производится на последнем слоге "DAP/ДАП". То есть, имеет место фонетическое вхождение слова "INDAP/ИНДАП" в оспариваемый товарный знак "ARINDAP".

Относительно графического фактора сходства оспариваемого словесного товарного знака "ARINDAP" и обозначения "ИНДАП" по международной регистрации [2] 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 (семантическим) сходством словесных элементов "ИНДАП" и "ARINDAP". При этом оспариваемый словесный товарный знак "ARINDAP" и знак "INDAP" по международной регистрации [1] сходны по графике в силу написания их буквами латинского 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 знаки и оспариваемый товарный знак, показало следующее. Однородность товаров 05 класса МКТУ установлена в силу их совпадения, поскольку они имеют одинаковые род (лекарственное средство), назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №280964 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 "INDAP" и "ARINDAP" различаются между собой лишь двумя буквами (AR), то есть не соответствуют требованиям Методических рекомендаций.

Таким образом, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака "ARINDAP" 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 "ARINDAP", 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

"ARINDAP" 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 "ARINDAP" по свидетельству №280964 недействительной полностью.