

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 15.03.2005, поданное фирмой SANOFI – SYNTHELABO, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «TICLO» по свидетельству № 215598, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «TICLO» по заявке № 2000726638/50 с приоритетом от 20.10.2000 зарегистрирован 26.06.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 215598 на имя Шварц Фарма АГ, Германия (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в латинице изобретенное слово «TICLO».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.03.2005, в котором лицо, его подавшее, просит признать регистрацию № 215598 товарного знака «TICLO» недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «TICLO» сходен до степени смешения с блоком словесных товарных знаков по международным регистрациям № R428557 «TICLODONE» [1], № R428558 «TICLODIX» [2], зарегистрированных в отношении тех же товаров 05 класса МКТУ, имеющих более ранний приоритет, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено совпадением словесного элемента TICLO в оспариваемом и противопоставленных знаках[1], [2], благодаря чему оспариваемый знак TICLO по свидетельству № 215598 будет восприниматься потребителем как входящий в серию знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- особую опасность представляет регистрация сходного до степени смешения обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку такое смешение угрожает здоровью людей и животных.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, сообщил о том, что он, руководствуясь пунктом 2 статьи 56 «Положения Совета Европейского Сообщества по товарным знакам» №49/94 от 20.12.1993, где указано, что, «в случае подачи возражения против регистрации товарного знака на основании более ранней регистрации сходного знака, владелец опротестованной (поздней) регистрации в качестве средства защиты может потребовать, чтобы владелец более ранней регистрации знака представил доказательства его использования», подал в Палату по патентным спорам соответствующие заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных знаков [1] и [2] в связи с их неиспользованием. Правообладатель также указал, что препарат, маркированный товарным знаком «TICLO», содержит в качестве активного вещества фармацевтическую субстанцию, имеющую международное непатентованное название (ММН) «тиклопидин».

Препарат зарегистрирован в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, производится и ввозится на территорию Российской Федерации в значительных количествах. Кроме того, правообладателем представлена информация о важности использования препарата в снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

В качестве подтверждения вышеуказанной информации правообладатель представил следующие документы:

- копии заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «TICLODIX» и «TICLODONE» по международным регистрациям № № 428557, 428558 на 4л.[3];

-копия регистрационного удостоверения на лекарственное средство Ticlo/Тикло (Ticlopidin) на 1л.[4];

- копия лицензии на поставку препарата Тикло в Российскую Федерацию на 1л.[5];

- копия статьи «Современные задачи кардионеврологии» в журнале «АТМОСФЕРА. НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ», №2, 2005 на 7л.[6];

- реклама препарата ТИКЛО в России на 1л.[7];

- копия статьи «Антитромбоцитарные препараты в лечении больных острым коронарным синдромом» в журнале CONSILIUM MEDICUM, №11/2000 на 5л.[8].

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

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» и с учетом даты 20.10.2000 поступления заявки № 2000726638/50 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения 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 смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с

международным договором 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2(4) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый словесный товарный знак включает словесный элемент «TICLO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям № R428557 «TICLODONE» [1] и № R428558 «TICLODIX» [2] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Оба противопоставленных знака зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ словесных обозначений «TICLO», «TICLODONE» и «TICLODIX», входящих в состав сравниваемых товарных знаков, показал, что они содержат фонетически тождественную часть «TICLO», однако указанное обстоятельство в данном случае не свидетельствует о сходстве этих знаков, поскольку эта часть представляет собой формант, указывающий на наличие в препаратах действующего вещества – тиклопидина. Следует указать, что тиклопидин – это международное непатентованное название, рекомендованное ВОЗ (Всемирной Организацией Здравоохранения), которое может быть использовано в качестве основы для названий лекарственных препаратов соответствующего состава и фармакологического действия различных производителей. Слово «TICLO» представляет собой фантазийное обозначение, включающее часть международного непатентованного названия (МНН) тиклопидин, что свидетельствует о наличии в препарате соответствующей субстанции с определенным химическим составом и фармакологическим действием.

Так как сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, таких как количество букв, звуков, слогов, месту ударения, что в целом обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку, можно сделать вывод, что оспариваемый знак в целом не ассоциируется с противопоставленными знаками [1] и [2] и не сходен с ними до степени смешения.

При этом коллегией принято во внимание, что на дату проведения заседания решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1] и [2] в связи с их неиспользованием на территории Российской Федерации вступили в силу (04.10.2006), что исключает возможность столкновения исключительных прав в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, правообладателем представлены документы [4] – [5], подтверждающие поставку препаратов, маркированных оспариваемым знаком, произведенных дочерней компанией правообладателя, в Российскую Федерацию. Кроме того, правообладателем представлена информация о

важной роли препарата в профилактике повторного инсульта и инфаркта миокарда [6]-[7], благодаря фармацевтической субстанции тиклопидин, входящей в состав препарата в качестве активного вещества.

Принимая во внимание вышеуказанное, а также учитывая, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации полностью прекращена, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «TICLO» по свидетельству № 215598.