

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2008, поданное ЗАО «Арал Плюс», Московская обл., г. Одинцово-5 (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 12.12.2007 об отказе в регистрации товарного знака «ТРИГАН» по заявке №2006705134/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006705134/50 с приоритетом от 07.03.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТРИГАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Охрана знака испрашивается в зеленом и белом цветовом сочетании.

Решением экспертизы от 12.12.2007 было отказано в регистрации товарного знака «ТРИГАН» по заявке №2006705134/50 на основании положений пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пунктов 2.3.1, 2.5.1, 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойства товаров, а также изготовителя этих товаров, поскольку, согласно информации, полученной из базы данных сети Интернет, заявленное обозначение «ТРИГАН» воспроизводит название широко известного лекарственного препарата - ненаркотического анальгетика, производимого компанией CADILA PHARMACETICALS Ltd (Индия). Кроме того, заявленное обозначение «ТРИГАН» сходно до степени смешения со знаком «TARIGAN» по международной регистрации №464649, ранее произведенной Международным бюро ВОИС на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 25.03.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- испрашивая регистрацию товарного знака «ТРИГАН» на свое имя, заявитель не нарушает законодательство Российской Федерации, так как компания CADILA PHARMACETICALS Ltd. не обращалась в ФИПС с заявлением о регистрации наименования выпускаемой ею продукции, вследствие чего не обладает исключительным правом на товарный знак «ТРИГАН»;

- ссылка экспертизы на Регистр лекарственных средств России безосновательна, поскольку приведенная там информация относится к лекарственному средству «Дицикловерин» (Dicycloverine);

- заявитель не согласен с выводом экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения «ТРИГАН» с противопоставленным знаком «TARIGAN», поскольку они являются достаточно различимыми при восприятии, кроме того, фонетическое сравнение слов, написанных буквами русского и латинского языков, недопустимо, при этом в практике ФИПС

имеется множество случаев регистрации товарных знаков, сходных до степени смешения, например, «МАМАВИТ» и «МАЛАВИТ».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 12.12.2007 и зарегистрировать обозначение «ТРИГАН» в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены:

- копия уведомления о поступлении и регистрации заявки в ФИПСе от 07.03.2006;
- копия уведомления о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) от 13.04.2006;
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 25.04.2007;
- копия ответа заявителя на уведомление от 25.04.2007;
- копия решения об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 12.12.2007.

В дополнение к вышеуказанным материалам заявитель представил информационные материалы из сети Интернет по поиску препарата Триган (Триган-Д) в справочнике ВИДАЛЬ и информацию о препаратах, выпускаемых компанией CADILA PHARMACEUTICALS Ltd.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.03.2006) поступления заявки №2006705134/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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.

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТРИГАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита зеленого цвета.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесное обозначение «ТРИГАН» носит фантазийный характер, так как не является лексической

единицей русского языка и, тем самым, само по себе указанное обозначение не несет какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, способной ввести потребителя в заблуждение.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя товаров через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, то информационные источники показывают, что на российском рынке до даты подачи заявки №2006705134/50 (07.03.2006) присутствовали лекарственные средства, маркированные знаком «ТРИГАН» и «ТРИГАН-Д», производства компании CADILA PHARMACEUTICALS Ltd., Индия, дата регистрации лекарственных препаратов в Минздраве РФ 09.02.2004 за № 015469/01. Действующим веществом (МНН) препарата ТРИГАН является Дицикловерин, препарат обладает спазмолитическим, анальгезирующим действием. Информация о препарате ТРИГАН производства CADILA PHARMACEUTICALS Ltd. содержится в общедоступных справочниках лекарственных средств, включая Реестр и Регистр лекарственных средств России, Энциклопедию лекарств (см. Яндекс). Представленные заявителем материалы также содержат информацию о препарате Триган производства CADILA PHARMACEUTICALS Ltd. Указанное приводит к выводу, что у российского потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «ТРИГАН» и производителем лекарственных средств CADILA PHARMACEUTICALS Ltd., Индия.

Таким образом, вывод экспертизы о способности заявленного обозначения «ТРИГАН» ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а также относительно вида и свойств этих товаров, следует признать правомерным.

Анализ заявленного словесного обозначения с точки зрения соответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Противопоставленный знак «TARIGAN» по международной регистрации №464649 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору показал, что слова ТРИГАН и TARIGAN характеризуются наличием совпадающих звуков [т, р, и, г, а, н] – [t, r, i, g, a, n], одинаково расположенных по отношению друг к другу. Принимая во внимание общее правило, используемое при выборе названий лекарственных средств, согласно которому, при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании (см. Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденные Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники 01.07.2003), различие между сравниваемыми словами в одну букву (А) обуславливают вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения «ТРИГАН» с противопоставленным знаком «TARIGAN» по международной регистрации №464649.

В связи с тем, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что дополнительно усиливает значение фонетического признака сходства.

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание фонетическое сходство словесных элементов «ТРИГАН» и «TARIGAN» при отсутствии смыслового значения, их визуальное отличие в данном случае не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные визуальные отличия.

Вывод об однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака очевиден, поскольку

обусловлен тем обстоятельством, что они либо относятся к одному виду товаров, либо соотносятся друг с другом как род-вид, что в возражении не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение «ТРИГАН» по заявке №2006705134/50 сходно до степени смешения с противопоставленным знаком «TARIGAN» по международной регистрации №464649 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Ссылка заявителя на другие регистрации, приведенная в возражении, не может быть принята во внимание, поскольку в Российской Федерации не существует прецедентного права, а при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение «ТРИГАН» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, и, следовательно, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «ТРИГАН» по заявке №22006705134/50 следует признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворить возражения от 25.03.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 12.12.2007.**