

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.07.2010, поданное ЗАО «Фармацевтическая производственная компания ФармВИЛАР», (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «САНТОТИТРАЛГИН SANTOTITRALGIN» по свидетельству №342139, при этом установлено следующее.

Товарный знак «САНТОТИТРАЛГИН SANTOTITRALGIN» по заявке №2006730266/50 с приоритетом от 20.10.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.2008 за №342139 на имя АО «ХИМФАРМ», Республика Казахстан, (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 20.10.2016.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет словесное обозначение, выполненное простым шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, не имеющее перевода и носящее фантазийный характер.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342139, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ТЕТРАЛГИН TETRALGINUM» по свидетельству №178097, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- фонетическое сходство обусловлено вхождением в оспариваемый товарный знак частей «ТИТРАЛГИН» и «TITRALGIN», сходных до степени смешения со словесными элементами «ТЕТРАЛГИН TETRALGINUM» товарного знака по свидетельству №178097;

- степень сходства указанных элементов высока, поскольку они отличаются только одной гласной буквой (и / е), при этом данные буквы образуют альфафонетическую пару и воспринимаются на слух практически одинаково;

- фонетическое сходство усиливается также тем, что словесные элементы оспариваемого товарного знака воспринимаются на слух как сложные слова, состоящие из частей «САНТО / SANTO» и «ТИТРАЛГИН / TITRALGIN»;

- при восприятии оспариваемого товарного знака на слух и визуально потребитель разделит его на известную ему часть «САНТО / SANTO» и вторую часть практически совпадающую по звучанию и написанию с товарным знаком «ТЕТРАЛГИН TETRALGINUM»;

- подобное разделение словесных элементов оспариваемого товарного знака дополнительно подтверждается регистрацией товарного знака «САНТО SANTO» по свидетельству №353038, под которым правообладатель производит и реализует продукцию – лекарственные средства;

- сравниваемые знаки сходны визуально, поскольку производят сходное зрительное впечатление;

- анализируемые знаки представляют собой искусственные слова, в связи с чем проведение анализа смыслового сходства не представляется возможным;

- вместе с тем лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый товарный знак при воспроизведении воспринимается как совокупность двух слов – «САНТО» и «ТИТРАЛГИН», поэтому слово «САНТОТИТРАЛГИН» в целом может восприниматься потребителем как хорошо известное ему название препарата «ТЕТРАЛГИН» в новой модификации с маркировкой дополнительного обозначения «САНТО»;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны, поскольку имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей;

- отмеченное выше сходство подтверждается результатами социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН, а также Лингвистическим заключением Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что на дату регистрации оспариваемого товарного знака препарат «Тетралгин» и, соответственно, товарный знак по свидетельству №178097 были очень хорошо известны потребителям, что приводит к смешению препаратов «Тетралгин» и «Сантотитралгин»;

- вероятность их смешения значительно усиливается также тем, что товары, маркируемые сравниваемыми товарными знаками, относятся к препаратам одного вида – к анальгезирующему и жаропонижающему средствам, имеют идентичный состав, являются безрецептурными, в аптеках находятся в одном отделе на одной полке;

- таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно его производителя.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, к возражению и на заседании коллегии были представлены следующие документы:

- распечатки с сайта ФИПС, касающиеся товарных знаков по свидетельствам №178097, №342139 – [1];

- копии справок и Лингвистического заключения Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН – [2];

- копии упаковок лек.препаратов «Тетралгин» и «Сантотитралгин» – [3];

- копия лицензионного договора от 27.04.2007 на использование товарного знака ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» – [4];

- распечатки с сайта ФИПС, касающиеся патента на изобретение по свидетельству №2138252 – [5];

- копия регистрационного удостоверения от 09.06.2006 о государственной регистрации лекарственного средства «Тетралгин» на имя ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» и приложение к нему – [6];

- копия регистрационного удостоверения от 30.03.2001 о государственной регистрации в РФ лекарственного средства «ТЕТРАЛГИН TETRALGIN» на имя «НОТЕКС Л.Л.С», Словакия – [7];

- копия Справки от ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» об объемах и географии реализации лекарственного препарата «Тетралгин» за 2001-2009гг. – [8];

- копия Справки от ОАО «Фармстандарт» об объемах и географии реализации лекарственного препарата «Тетралгин» за 2008-2010гг. – [9];

- копия Справки от ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» о затратах на рекламу лекарственного препарата «Тетралгин» за 2001-2009гг. – [10];

- копии договоров №36-18 от 28.12.2004, №25/01/05 от 25.01.2005, №299 от 01.03.2005, №56-Р/Ф-4-06-ГР от 07.04.2006, №46-Р-2007 от 19.02.2007, №04/11-08Б от 11.04.2008 на оказание услуг по размещению рекламных материалов в эфирах Телекомпаний и радиостанций, в СМИ – [11];

- копия эфирной справки о прохождении рекламного материала компании «Препарат «Тетралгин» с 01.03.2005 по 31.03.2005 – [12];

- копии страниц журнала «Фармация», «pro ЗДОРОВЬЕ», «Стоматология для всех», «Новые лекарственные средства», «МЕДИЦИНА. Информационный бюллетень», «Аргументы и факты», «ТРУД», – [13];

- копии медиа-плана – [14];

- копия инструкции по медицинскому применению препарата «ТЕТРАЛГИН» – [15];

- копия международной регистрации №724624 знака «ТЕТРАЛГИН TETRALGINUM» – [16];

- распечатки с сайта Справочник лекарств РЛС (<http://www.rlsnet.ru/>), касающиеся препарата «ТЕТРАЛГИН» – [17];

- копия заключения социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН – [18];

- распечатки с сайта лица, подавшего возражение – [19].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №342139 недействительной полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 21.07.2010, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки фонетически несходны, так как отличаются составом и количеством гласных и согласных звуков, числом слогов, количеством букв;

- при этом основное отличие заключается в различии начальных частей сравниваемых обозначений (сантотит-) и (тет-);

- тождество конечных частей обозначений (рал-гин) в русском написании при несходстве начальных частей (указанных выше) не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве обозначений даже в части русского написания. Что касается латинского написания, то в нем отсутствует тождество или сходство как начальных, так и конечных частей;

- тождество конечных частей (гин) или (рал-гин) не является основанием для вывода о тождестве обозначений в целом, поскольку эти части являются слабыми формантами, ввиду частого использования в названиях лекарственных средств;

- отсутствует фонетическое вхождение одного обозначения в другое;

- по семантическому критерию сходства знаки равнозначны, так как не имеют смыслового значения;

- графически знаки также несходны, так как по общему зрительному впечатлению на восприятие обозначений потребителем существенное значение оказывает начальная часть обозначений;

- правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, неправомерно разбивает оспариваемый товарный знак на части и проводит анализ этих частей;

- оспариваемый товарный знак представляет собой два отдельных слова, исполненных таким образом, что не позволяет разбить каждое из этих слов на части (приведенные в возражении) для последующего их сравнения;

- правообладатель также отмечает, что является обладателем исключительного права на товарный знак «САНТО SANTO» по свидетельству №353068, и обозначение САНТО (SANTO) как раз индивидуализирует его как известнейшего и крупнейшего в республике Казахстан производителя лекарственных препаратов и является элементом, положенным в основу серии товарных знаков «САНТОТИТРАЛГИН SANTOTITRALGIN» (свидетельство №342139) и «САНТОПЕРАЛГИН SANTOPERALGIN» (свидетельство №3453068);

- вывод о смешении продукции, маркированной товарным знаком АО «ХИМФАРМ» с продукцией «СловИНТЕЛ», отсутствует;

- в дополнение правообладатель отмечает, что препарат «САНТОТИТРАЛГИН SANTOTITRALGIN» прошел все необходимые исследования, получены все разрешительные документы;

- представленные в приложении к возражению Заключения не опровергают выводы об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков и способности введения в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 342139.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- копия регистрационного удостоверения лекарственного средства Сантотитралгин. Выдано на имя АО «Химфарм» – [20];

- копия упаковки лекарственного средства Сантотитралгин – [21];

- копия инструкции по медицинскому применению препарата Сантотитралгин – [22];

- копия спецификации препарата Сантотитралгин – [23];
- копия нормативного документа АО «Химфарм» препарата Сантотитралгин – [24];
- копия письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития – [25];
  - копия письма ФГУ «Центр качества лекарственных средств и медицинских измерений» и приложение к нему: Протоколы испытаний – [26];
  - копия Акта отбора образцов лекарственных средств от 15.07.2008 – [27];
  - копии Протоколов испытаний АО «ХИМФАРМ» – [28];
  - распечатки с сайта правообладателя – [29];
  - распечатки с сайта лекарственные средства (<http://www.vidal.kz/>) – [30];
  - распечатки с сайта ФИПС, касающиеся товарных знаков по свидетельствам №353068, №342138, №342139 – [31];
  - сведения из сети Интернет – [32].

На заседании коллегии, состоявшемся 24.11.2010, лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что ему требуется дополнительное время «для представления дополнительных материалов – заключения компетентной организации о возможности смешения в гражданском обороте товарных знаков №342139 и №178097».

В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии, поскольку палата по патентным спорам располагает специалистами в области товарных знаков.

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

С учетом даты приоритета (20.10.2006) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2006730266/50 включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 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, 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. 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 соответствии с требованиями пункта 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 положением пункта 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006730266/50 состоит из словесных элементов «САНТОТИТРАЛГИН» и «SANTOTITRALGIN», выполненных в две строки один под другим стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак также представляет собой словесное обозначение «ТЕТРАЛГИН TETRALGINUM» в виде двух слов, выполненных в две строки одно под другим стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ указанных выше знаков показал следующее.

Как отмечено выше, оспариваемый знак включает в себя слово «САНТОТИТРАЛГИН» и его транслитерацию буквами английского алфавита «SANTOTITRALGIN». Указанные словесные элементы относятся к длинным словам, прочтение которых на одном дыхании затруднительно, что обуславливает при произношении возникновение логической паузы между частями САНТО/SANTO и ТИТРАЛГИН/TITRALGIN. Восприятие данных словесных элементов в качестве сложносоставных слов обусловлено широко известным использованием элемента «санто» в качестве части таких слов (например, Санто-Доминго – столица Доминиканской Республики, остров Эсприту-санто). Кроме того, согласно материалам [29,30] правообладатель оспариваемого товарного знака является фармацевтической компанией, которая на рынке производства фармацевтических препаратов позиционирует себя под обозначением SANTO. Он также является обладателем

исключительных прав на серию товарных знаков, объединенную элементом «САНТО SANTO» (свидетельства №353068, 342138), в отношении товаров 05 класса МКТУ и осуществляет производство препаратов, снабженных маркировкой «САНТО SANTO».

Указанное приводит к выводу о том, что восприятие словесных элементов «САНТОТИТРАЛГИН» и «SANTOTITRALGIN» заключается в простом составлении их из двух слов САНТО/SANTO и ТИТРАЛГИН/TITRALGIN.

При этом вторые составляющие ТИТРАЛГИН/TITRALGIN фонетически сходны со словесными элементами ТЕТРАЛГИН/TETRALGINUM противопоставленного товарного знака. Отличие частей ТИТРАЛГИН/ТЕТРАЛГИН заключается в безударных буквах И / Е, образующих альфафонетическую пару. Отличие частей ТИТРАЛГИН/TETRALGINUM заключается также в безударных буквах И / Е и добавочном окончании «-UM». Обозначенные различия носят второстепенный характер, не оказывая принципиального влияния на сходное произношение сопоставляемых частей обозначений. Значимость добавления окончания «-UM» нивелируется также за счет того, что российским потребителем легче воспринимаются и запоминаются слова, выполненные буквами русского алфавита, а транслитерация играет вспомогательную роль.

В этой связи с точки зрения фонетики оспариваемый знак следует признать сходным с противопоставленным за счет вхождения в его состав в качестве элементов, обладающих определенной степенью индивидуализирующей нагрузки, фонетически сходных составляющих ТИТРАЛГИН/TITRALGIN и ТЕТРАЛГИН/TETRALGINUM.

Фонетическое сходство усугубляется визуальным фактором за счет использования в знаках одинакового композиционного решения, а именно, словесные элементы расположены в две строки и симметрично по отношению друг к другу, выполнены стандартным шрифтом, при этом верхние слова исполнены буквами русского алфавита, нижние слова – латинского алфавита.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Таким образом, при оценке сходства сравниваемых обозначений коллегия исходила из того, что оспариваемый товарный знак хотя и включает элементы САНТО/SANTO как части, однако он также включает в качестве самостоятельных элементов, несущих определенную индивидуализирующую нагрузку и слова ТИТРАЛГИН/TITRALGIN, сходные с товарным знаком «ТЕТРАЛГИН/TETRALGINUM», правовая охрана которому

в качестве средства индивидуализации уже ранее (с 1998) предоставлена на имя другого лица.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях исследуемых товарных знаков, показывает, что они являются однородными, поскольку они либо идентичные, либо соотносятся как род/вид, а также имеют одно назначение, условия реализации и один круг потребителей.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 05 класса МКТУ позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №342139 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов следует, что ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» является лицензиатом на основании договора, заключенного со СловИНТЕЛ, с.р.о., Словакия, и длительное время осуществляет производство лекарственного препарата, маркированного товарным знаком ТЕТРАЛГИН.

Материалы, приложенные к возражению и к отзыву правообладателя, свидетельствуют, что на российском рынке присутствуют препараты Сантотитралгин и Тетралгин, которые относятся к одной фармакотерапевтической группе, имеют одинаковые действующие вещества (кодеин-кофеин-метамизол натрия-фенобарбитал).

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак (как указано выше) включает элементы ТИТРАЛГИН/TITRALGIN, сходные с товарным знаком «ТЕТРАЛГИН TETRALGINUM», исключительные права на который принадлежат иному лицу.

В силу указанного при маркировке однородных товаров 05 класса МКТУ обозначениями, содержащими сходные элементы, возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника. В связи с чем сравниваемые товарные знаки будут смешиваться в гражданском обороте, что обусловит возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №342139 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

Относительно представленных Заключений Института русского языка и социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН, следует отметить, что указанные Заключения представляют собой частные мнения конкретных лиц. Вместе с тем оценка охранныспособности товарного знака проверяется согласно требованиям и нормам действующего законодательства. В связи с чем указанные заключения не могут служить основополагающим источником оценки охранныспособности товарных знаков.

В Палату по патентным спорам 25.11.2010 представителем правообладателя было представлено особое мнение, доводы которого рассмотрены и учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.12.2010 поступила жалоба генерального директора АО «Химфарм» Р.Ш.Байгарина, существование доводов которой, в том числе, касается того, что коллегией Палаты по патентным спорам не был надлежащим образом изучен вопрос заинтересованности лица, подавшего возражение.

Относительно указанного довода следует отметить, что в рамках подготовки к заседанию коллегия Палаты по патентным спорам усмотрела заинтересованность в подаче возражения. Указанный вопрос дополнительно не исследовался в процессе заседания ввиду того, что представителем правообладателя обсуждение данного вопроса непосредственно на коллегии Палаты по патентным спорам не было инициировано, что предполагает признание им факта заинтересованности.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым отметить следующее.

Подача возражения была осуществлена от имени ЗАО Фармацевтическая производственная компания «ФармВИЛАР», являющегося с 2001г. производителем лекарственного препарата «Тетралгин». При этом из представленных документов усматривается, что основанием для обращения за защитой интеллектуальных прав, связанных с государственной регистрацией товарного знака по свидетельству №178097, явилось появление на территории Российской Федерации лекарственного препарата «Сантотитралгин», имеющего состав, идентичный составу препарата «Тетралгин», и регистрация товарного знака «САНТОТИТРАЛГИН SANTOTITRALGIN» по свидетельству №342139 на имя АО «ХИМФАРМ» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Таким образом, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование

оспариваемого товарного знака ущемляет права (создает реальную угрозу ущемления прав) указанного выше лица как хозяйствующего субъекта.

Что касается остальных доводов обращения, то они рассмотрены и учтены при принятии решения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражения от 21.07.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342139 недействительным полностью.**