

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.12.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2013, поданное компанией Бёрингер Ингельгейм фарма ГмбХ унд. Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487581, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011724843 с приоритетом от 02.08.2011 зарегистрирован 23.05.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №487581 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «ВЕРТЕКС», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СПИРИФЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавит.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №487581 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «СПИРИФЕН» по свидетельству №487581 с приоритетом от 02.08.2011 является сходным до степени смешения со знаком «Спирива» по международной регистрации №709201 с приоритетом от 28.08.1998, принадлежащим компании Бёрингер Ингельгейм фарма ГмбХ унд. Ко. КГ, Германия;

- каждое обозначение состоит из трех слогов: «СПИ-РИ-ФЕН» (8 букв и 8 звуков) и «СПИ-РИ-ВА» (7 букв и 7 звуков);

- наличие в начальных доминирующих позициях сравниваемых знаков тождественных с фонетической точки зрения частей придает им в целом сходное звучание;

- графическое сходство сравниваемых словесных обозначений выражается в том, что они изображены буквами русского алфавита с использованием стандартного шрифта;

- в связи с отсутствием смыслового значения у рассматриваемых обозначений, сравнение по смысловому критерию определения сходства не производится;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически и графически;

- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленному знакам, совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, то есть являются однородными;

- сравниваемые товарные знаки предназначены для индивидуализации товаров медицинского назначения, а потому опасность смешения товаров и обозначений, предназначенных для их маркировки, очень высока, так как может отрицательно сказаться на здоровье людей, а потому требует более строгого подхода при оценке сходства до степени смешения;

- таким образом, учитывая сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров 05 класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку «СПИРИФЕН» по свидетельству №487581 в отношении товаров 05 класса МКТУ произведено в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №487581 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №487581, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- при образовании обозначения «СПИРИФЕН» правообладатель исходил из того, что это название предполагалось использовать для наименования лекарственного средства «фенспирид» (противовоспалительное средство, оказывает антиэкссудативное действие, препятствующее развитию бронхоспазма);

- данное обозначение образовано из частей слов «ФЕН» и «СПИРИ», входящих в состав слова «фенспирид», но в обратной последовательности - «СПИРИ-ФЕН»;

- часть слова «фен» является характерным и входит в состав многих фармацевтических названий, например: «ОРТОФЕН», «ФЕНАЗЕПАМ», «ФЕНОБАРБИТАЛ», «ФЕНОТРОПИЛ», «ФЕНИБУТ» и т.п.;

- так как префикс «ФЕН» указывает на наличие фенильной группы в какой-либо фармацевтической субстанции, являющейся активным началом того или иного лекарственного средства, а также в номенклатурном наименовании по ИЮПАК;

- например, лекарственное вещество «диклофенак» - химическое название: 2-[(2,6-дихлорфенил)амино]бензолуксусная кислота, и произошедшие на основании его торговые названия: «ОРТОФЕН», «КЛОДИФЕН», «НАКЛОФЕН», «ОЛФЕН»;

- учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что окончание «ФЕН» является характерным и значимым, для подобных препаратов, и в данном случае придает различительную способность обозначению «СПИРИФЕН» при сравнении с обозначением «СПИРИВА», действующим веществом которого является тиотропия бромид;

- особенности русского языка таковы, что даже если два сходных слова отличаются друг от друга хотя-бы одной согласной буквой, это может оказывать решающую роль при восприятии смысловозначительной функции слов;

- наличие абсолютно разных окончаний слов, даже при сходстве начальных частей, несут различительную функцию при восприятии сравниваемых знаков потребителем;

- у каждого лекарственного препарата наряду с коммерческим названием имеется и МНН (международное непатентуемое наименование), которое однозначно идентифицирует данное лекарственное вещество;

- лекарственные препараты либо назначаются врачом (рецептурно), либо предлагаются к продаже в аптечной сети через провизора;

- и в том и в другом случае передача препарата потребителю происходит посредством специалиста в фармацевтической области, который хорошо ориентируется в МНН препаратов, показаниях, специфике данного лекарственного средства;

- вероятность ошибки получить потребителем не соответствующий его показаниям препарат минимальна;

- таким образом, можно говорить только о коммерческом эффекте смешения знаков (когда коммерческие потери может понести производитель и владелец товарного знака, связанные с возможным смешением товарных знаков потребителем), но никак не о рисках, касающихся здоровья и безопасности людей, связанных с ошибочным назначением того или иного препарата в результате возможного смешения коммерческих наименований;

- препарат «СПИРИФЕН» предполагается использовать для маркировки лекарственного средства «фенспирид» (бронхорасширяющее лекарственное средство, в основном используется при бронхиальной астме), форма выпуска: таблетки;

- «СПИРИВА» - препарат, предлагающийся в настоящее время к продаже на территории Российской Федерации, с действующим веществом: тиотропия бромид - М-холинолитик длительного действия, применяемый для лечения хронической обструктивной болезни легких, бронходилатирующее средство, форма выпуска: капсулы с порошком для ингаляций;

- таким образом, действующие вещества данных препаратов, показания, и форма выпуска данных лекарственных средств различна;

- таким образом, в целом товарный знак «СПИРИФЕН» по свидетельству №487581 не является сходным до степени смешения с товарным знаком «Спирива» по международной регистрации №709201.

На основании изложенных доводов правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №487581.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.08.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №487581 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя включает упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №487581 с приоритетом от 02.08.2011 представляет собой словесное обозначение «СПИРИФЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение (компании Бёрингер Ингельгейм фарма ГмбХ унд. Ко. КГ, Германия), знака по международной регистрации №709201 с конвенционным приоритетом от 28.08.1998, которому ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Спирива», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знаку «Спирива» международной регистрации №709201 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «Produits pharmaceutiques» (фармацевтические препараты).

Товары 05 класса МКТУ, представленные в перечнях товарного знака по свидетельству №487581 и международной регистрации №709201, относятся к одному роду (фармацевтические препараты), имеют одинаковое назначение (лечение заболеваний), круг потребителей, условия реализации (аптеки). В этой связи они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельствам №487581 и знака по международной регистрации №709201 на тождество и сходство было установлено следующее.

Анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что обозначения «СПИРИФЕН» и «Спирива» не являются лексическими единицами русского языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Сравниваемые товарные знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами русского алфавита, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Звуковой анализ показал, что знаки «СПИРИ-ФЕН» и «СПИРИ-ВА» содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «СПИРИ-». Однако наличие данной совпадающей части не позволяет признать знаки сходными в звуковом отношении, поскольку словесные элементы имеют различные, четко произносимые конечные части (-ФЕН и -ВА, соответственно). Сравниваемые словесные элементы отличаются составом гласных и согласных звуков, а кроме того, при их прочтении ударением выделяются различные слоги («СПИРИФЕН», «СПИРИВА»). Таким образом, различие в звучании конечных частей словесных элементов и выделение ударением различных слогов обуславливает иное звучание обозначений в целом.

Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании». Товарные знаки «СПИРИФЕН» и «СПИРИВА» подпадают под это правило.

В силу очевидных фонетических различий словесных элементов «СПИРИФЕН» и «СПИРИВА», а также с учетом того, что данные названия лекарственных

препаратов соответствуют требованиям, изложенным в Методических рекомендациях «Рациональный выбор названий лекарственных средств», коллегия палаты по патентным спорам не усматривает возможности смешения сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №487581 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.12.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №487581.