

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 01.11.2006, поданное Пфайзер Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 241229 товарного знака «СУЛЬПЕРАЦЕФ» по заявке № 2002724177/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 24.10.2002 по свидетельству № 241229 произведена 26.03.2003 на имя ООО «АБОЛмед», в отношении товаров 05, 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Федеральной службой по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам 18.04.2003 была произведена регистрация договора об уступке товарного знака за №3135, в результате чего правообладателем товарного знака в настоящее время является Лимонов Виктор Львович, Москва – (далее правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СУЛЬПЕРАЦЕФ», которое является названием комбинированного лекарственного препарата - СУЛЬПЕРАЦЕФ - слово искусственное, образованное из комбинации трех фрагментов: 1-ая часть «СУЛЬ» - от слова «сульбактам» - вещества, входящего в состав лекарственного средства; 2-ая часть «ПЕРА»— от названия действующего вещества «цефоперазон»; 3-я часть - от группы, к которой относится препарат - «цефалоспориновый антибиотик».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.11.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 241229 товарного знака «СУЛЬПЕРАЦЕФ» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «СУЛЬПЕРАЦЕФ» сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «СУЛЬПЕРАЗОН» [1]/ «SULPERAZON» [2] (свидетельство № 173313, приоритет от 31.10.1997 и свидетельство №173314, приоритет от 31.10.1997) в отношении однородных товаров 05 класса МКТ. Сходство до степени смешения обусловлено тем, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе большую часть совпадающих звуков «С-У-Л-П-Е-Р-А», расположенных в начальной части обозначений, одинаковое количество слогов (четыре);

- все товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака, являются однородными товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2];

- противопоставленным товарным знакам предоставлена правовая охрана на территории 41 страны мира, в РФ лекарственные препараты зарегистрированы в Реестре лекарственных препаратов 05.12. 2001. Объем продаж препарата с использованием товарного знака в России составил 62 220 долларов США в 2001 году и вырос до 1 381 210 долларов США к 2002 году. В России к октябрю 2002 его использовали в 200 медицинских учреждениях;

- лекарственный препарат, маркированный товарным знаком «СУЛЬПЕРАЗОН», был неоднократно назван препаратом выбора при назначении лечения. Как указывалось выше, данное исследование включило также экономический аспект и использовало широкий спектр источников, опубликовавших до завершения исследования информацию об упомянутых препаратах, в том числе: бюллетень «Медицина (медицинские препараты, оборудование, услуги)» агентства «Мобиле», «Фармацевтический бюллетень». Все это свидетельствует об активном использовании и известности Товарного знака как принадлежащему нашему доверителю до даты подачи заявки на оспариваемое обозначение;

- учитывая статус товарных знаков «СУЛЬПЕРАЗОН» на мировом и российском рынке и их активное использование владельцем, существует высокая

вероятность смешения оспариваемого товарного знака с противопоставлен знаком, используемым для маркировки товаров, производимых доверителем и как следствие введение в заблуждение потребителя относительно продукта и его изготовителя.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 241229 недействительной частично в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Статья «Клинико-экономическая оценка антибактериальной терапии Интераабдоминальных инфекций», журнал «Качественная клиническая практика № 2, 2002» на 14л. [1];
- Информация о регистрациях в странах мира обозначения «СУЛЬПЕРАЗОН» на 2 л. [2].

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, была представлена статья из Интернет сайта о препарате «СУЛЬПЕРАЦЕФ» на 3 л.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 01.12.2006 о назначенной на 07.02.2007 дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления.

Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения от 01.11.2006 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержалась на момент рассмотрения возражения в государственном реестре товарных знаков.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем возражении и рассмотрела возражение от 01.11.2006 в его отсутствие.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 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» (далее – Закон) и с учетом даты 24.10.2002 поступления заявки № 2002724177/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «СУЛЬПЕРАЦЕФ» по свидетельству № 241229 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «СУЛЬПЕРАЗОН» по свидетельству № 173313 [1] является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «SULPERAZON» по свидетельству № 173314 [2] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Указанным товарным знакам [1,2] правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ перечней товаров показал, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков по фонетическому фактору сходства позволил установить, что сопоставляемые обозначения «СУЛЬПЕРАЦЕФ» и «СУЛЬПЕРАЗОН»/ «SULPERAZON» содержат тождественные начальные части «СУЛЬПЕРА-»: совпадают все буквы/звуки, входящие в указанный элемент противопоставленных обозначений и расположенные в том же порядке.

Сравниваемые обозначения «СУЛЬПЕРАЦЕФ» и «СУЛЬПЕРАЗОН»/ «SULPERAZON» отличаются конечными слогами «ЦЕФ» и «ЗОН»/ZONE».

Окончание «ЦЕФ» содержит в себе две буквы «Ц» и «Ф», обозначающие звуки заимствованные из иностранных языков, что придает своеобразное звучание всему слову в целом.

Составляющая «ЗОН»/ «ZON» в противопоставленных знаках включает в себя два звонких согласных звука «З/Z» и «Н/N», которые, образуя с гласной буквой «О» ударный слог, произносятся ясно и четко, исключая их смешение или проведение какой-либо аналогии с окончанием «ЦЕФ».

Принципиальное фонетическое отличие ударных слогов сопоставляемых обозначений не позволяет признать их сходство до степени смешения анализируемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Графический и семантические факторы сходства в рассматриваемом случае носят второстепенный характер и не изменяют вывод о различии знаков, поскольку использование стандартных шрифтов и отсутствие семантики у исследуемых обозначений не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

Таким образом, основания для признания регистрации № 241229 оспариваемого товарного знака «СУЛЬПЕРАЦЕФ» несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Довод о том, что оспариваемый знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно истинного производителя товаров/услуг, не может быть признан убедительным. Так, представленная информация о регистрациях противопоставленных знаков во многих странах мира и распечатка из сети Интернет, содержащая сведения о фармакологических свойствах препаратов, маркированных противопоставленными знаками, не позволяют однозначно судить о том, насколько хорошо на дату подачи заявки №2002724177/50 лекарственные препараты, маркированные обозначением «СУЛЬПЕРАЗОН»/ «SULPERAZON», были известны российскому потребителю: когда впервые они появились на российском рынке и стали доступны для российского потребителя, насколько интенсивно и широко они использовались в медицинских учреждениях, сколько средств было затрачено на их рекламу и т.п.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, относительно, того, что оспариваемая регистрация и противопоставленные знаки являются сходными более чем на 80%, проанализированы выше и не требуют дополнительных комментариев.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2006 и оставить в силе оспариваемую регистрацию № 241229.**