

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 05.03.2012, поданное ФИДИА ФАРМАЧЕУЧИТИ С.п.А., Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №357456, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 23.03.1969 за №357456 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя. С даты территориального расширения 02.11.2009 правовая охрана знака по международной регистрации №357456 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Знак по международной регистрации №357456 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника черного цвета, в центре которого помещен словесный элемент «TRICORTIN», выполненный буквами латинского алфавита белым цветом.

Решением Роспатента от 19.09.2011 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №357456.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №357456 сходен до степени смешения с товарным знаком «ТРИКАРДИН» по свидетельству №378947, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.03.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя следующими доводами:

- сравниваемые знаки «TRICORTIN» - «ТРИКАРДИН» не являются сходными до степени смешения, так как между ними отсутствует фонетическое и визуальное сходство;

- что касается семантики, то, хотя сопоставляемые знаки являются искусственно образованными словами, они все-таки, вызывают определенные семантические ассоциации в сознании потребителей;

- в знаке «ТРИКАРДИН» использование части «-КАРДИН» обуславливает возникновение семантических ассоциаций с сердцем, сердечно-сосудистой системой (кардио от греческого кардиа – сердце). Указанная часть используется в названиях лекарственных препаратов, регулирующих сердечную деятельность, например, зарегистрированы такие лекарственные средства как изакардин, оксикардин, вазокардин, тонокрадин;

- знак «TRICORTIN» в отличие от противопоставленного товарного знака не вызывает никаких подобных ассоциаций;

- кроме того, заявитель отмечает, что препараты «ТРИКАРДИН» и «TRICORTIN» отличаются по форме выпуска (капсулы и ампулы) и по форме отпуска лекарственного препарата (безрецептурный и рецептурный).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №357456 для всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатка с сайта Википедия - [1];
- распечатки с сайта Государственный реестр лекарственных средств, содержащие сведения о лекарственных препаратах включающие элемент «- кардин» - [2];
- информационные материалы о лекарственных препаратах «ТРИКАРДИН» и «TRICORTIN» - [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (02.11.2009) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №357456 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми

видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Знак по международной регистрации №357456 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника черного цвета, в центре которого помещен словесный элемент «TRICORTIN», выполненный буквами латинского алфавита белым цветом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В указанном знаке изобразительный элемент является только фоном для словесного, в этой связи основную индивидуализирующую нагрузку несет именно словесный элемент.

Противопоставленный товарный знак «ТРИКАРДИН» по свидетельству №378947 – (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений TRICORTIN – ТРИКАРДИН показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [TRI-/ТРИ-] и сходством звучания конечных частей [-CORTIN] - [-КАРДИН], а также одинаковым числом слогов и букв, наличием близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Отличие составляют только две буквы [О,Т и А,Д], однако при проведении фонетического анализа коллегией принято во внимание, что произношение безударных гласных «О» и «А» и парных согласных «Д» и «Т» практически совпадает.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Довод заявителя, касающийся того, что использование в противопоставленном знаке части «-КАРДИН» обуславливает возникновение семантических ассоциаций с сердцем, сердечно-сосудистой системой, кардиологией, не может быть признан убедительным, поскольку, препарат «ТРИКАРДИН» - это седативное (успокаивающее) средство, тем самым не предназначен для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и следовательно, является фантазийным по отношению к товарам.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который в исследуемом случае является основным.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары «Produits pharmaceutiques» знака по международной регистрации №357456 и «фармацевтические препараты» противопоставленного знака идентичны.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №357456 и противопоставленного знака по свидетельству №378947 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ обоснованным.

Довод заявителя о том, что лекарственные препараты «TRICORTIN» и «ТРИКАРДИН» отличаются по форме выпуска и отпуска указанных препаратов и не будут смешиваться потребителями на рынке не может быть признан убедительным, поскольку согласно сведениям из сети Интернет и представленным материалам [3], указанные препараты относятся к седативным средствам. При этом седативные средства – это психотропные лекарственные средства, оказывающие успокаивающее действие на ЦНС без заметных нарушений ее функций (см. Медицинскую энциклопедию на сайте <http://dic.academic.ru/>). Существуют седативные средства как растительного, так и синтетического происхождения. В этой связи указанные препараты имеют одно общее назначение и один круг потребителей.

В силу указанного при маркировке однородных товаров 05 классов МКТУ обозначениями, содержащими сходные словесные 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.

Следует также отметить, что заявителем не представлены материалы, свидетельствующие о наличии зарегистрированного в Государственном реестре лекарственных средств препарата под наименованием «TRICORTIN».

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 19.09.2011.