

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2009, поданное компанией Тева Фармасьютикалс Юроп Б.В., Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 377827, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007717696/50 с приоритетом от 15.06.2007 зарегистрирован 24.04.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №377827 на имя Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», Московская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным, выполненным буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 28.12.2009 выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 377827 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «АЗИЛЕКТ» по свидетельству №314343 с приоритетом от 13.09.2005 и знака по международной регистрации «AZILECT» № 810121 с приоритетом от 04.04.2003, действующих в отношении товаров 05 класса МКТУ

«фармацевтические препараты для лечения болезни Паркинсона и других заболеваний центральной нервной системы»;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям сходства;
- сравниваемые обозначения являются фантазийными словами, что не позволяет оценить их по семантическому критерию сходства;
- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представил следующие материалы:

- распечатка из Интернета «Яндекс.Картинки: azilect» [1];
- информация о препарате АЗИЛЕКТ (AZILECT) с Интернет – сайта www.portal03.ru [2].

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «АЗЕЛИК» по свидетельству №377827 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарные знаки «АЗЕЛИК» и «АЗИЛЕКТ» не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, так как имеют разное количество букв (6-7 соответственно);
- название товарного знака «АЗЕЛИК» происходит от международного непатентуемого названия «азелаиновая кислота», применяемая в медицине только для лечения угревой сыпи и только наружно. Лекарственное средство АЗЕЛИК, имеющее в своем названии часть названия от МНН, азелаиновая кислота, позволяет врачам и их пациентам лучше ориентироваться на рынке лекарственных средств;
- товарный знак «АЗИЛЕКТ» зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, а именно: «фармацевтические препараты для лечения болезни Паркинсона и других заболеваний центральной нервной системы». Применяться данный препарат может только согласно ИНСТРУКЦИИ по медицинскому применению раздела Показания к применению, а именно: «монотерапия или комбинированная терапия болезни Паркинсона (с препаратами леводопы)»;
- препараты АЗЕЛИК и АЗИЛЕКТ относятся не только к разным фармакологическим группам, но и разным лекарственным формам. Препарат

АЗИЛЕКТ производится в виде таблеток и является лекарственной формой для приема внутрь, а препарат «АЗЕЛИК» производится в виде геля и является формой для наружного применения;

- заявленная цена препарата АЗЕЛИК от 100 до 350 рублей, а минимальная фасовка (30 таблеток) препарата АЗИЛЕКТ составляет 5000 рублей;

- препарат АЗИЛЕКТ является рецептурным, требующий наличия заключения о болезни Паркинсона;

- в виду принадлежности препаратов к разным фармакологическим группам, препараты АЗЕЛИК и АЗИЛЕКТ назначаются пациентам разных возрастных групп. Угревая сыпь возникает в период полового созревания 12-15 лет, тогда как паркинсонизм болезнь возрастная и диагностируется в 50-60 лет;

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака «АЗЕЛИК» по свидетельству №377827.

В подтверждение своих доводов, правообладатель представил следующие материалы:

- инструкция по медицинскому применению препарата «АЗЕЛИК» [3];
- инструкция по медицинскому применению препарата «АЗИЛЕКТ» на 5 л. [4];
- предложение по цене лекарственного средства «АЗЕЛИК» [6];
- предложение к продаже препарата «АЗИЛЕКТ» аптекам Москвы [7];
- перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача [8];
- заявка на регистрацию препарата АЗЕЛИК в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития [9];
- копия статьи «УГРИ» из Малой медицинской энциклопедии [10];
- копия статьи «Паркинсонизм» из Малой медицинской энциклопедии [11].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы необоснованными.

С учетом даты (15.06.2007) поступления заявки №2007717696/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон Российской Федерации от

23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, не смотря 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Оспариваемый товарный знак «АЗЕЛИК» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «АЗИЛЕКТ» по свидетельству №314343 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Противопоставленный знак «AZILECT» по международной регистрации №810121 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [3].

В ходе сравнительного анализа противопоставленных товарных знаков было установлено, что указанные знаки обладают высокой степенью звукового сходства, ввиду совпадения состава согласных (З-Л-К/З-Л-К-Т/З-Л-С-Т) и близости состава гласных звуков (А-Е-И/А-И-Е/А-И-Е), расположенных в одинаковом порядке, и наличии одинакового количества слогов (3).

Словесные элементы «азелик/азилект/azilect» оспариваемых знаков не имеют лексических значений, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Графическое различие сравниваемых [1 и 3] словесных обозначений обусловлено выполнением их стандартными буквами разных алфавитов (русского и латинского). Сравнимые знаки [1и2] являются сходными по графическому фактору сходства поскольку выполнены заглавными буквами русского алфавита.

Таким образом, в рассматриваемом случае наличие звукового сходства сопоставляемых знаков, способствует признанию их сходными в целом.

Вместе с тем, анализ товаров, приведенных в перечнях сравниваемых знаков на предмет их однородности показал, что приведенные в перечне свидетельства №377827 товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения угревой сыпи» неоднородны товарам того же класса МКТУ оспариваемых знаков, а именно: «фармацевтические препараты для лечения болезни Паркинсона и других заболеваний центральной нервной системы».

Указанные товары 05 класса МКТУ, несмотря на то, что они относятся к фармацевтическим препаратам, имеют разную область применения, разное назначение, а также отличаются по своей стоимости и условиям сбыта.

Так, гель для лечения угревой сыпи относится к лекарственным средствам, отпускаемым без рецепта врача, наружного применения, имеет определенную группу потребителей в основном молодых людей в период полового созревания.

Что касается, фармацевтических препаратов для лечения болезни Паркинсона, то подобные препараты отпускаются только по рецепту врача и предназна-

чены для пожилых людей, так как наиболее характерно позднее начало заболевания в возрасте 50-60 лет.

Таким образом, указанные товары имеющие узкое функциональное назначение, имеют свои особенности в силу различий их использования и, следовательно, являются неоднородными товарами.

Законодательство не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров, при использовании которых потребитель не возникает вероятность смешения

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований установленных пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №377827 полностью.