

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 29.01.2016, поданное компанией Новартис АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.10.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034, произведенной Международным Бюро ВОИС 02.12.1958 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 06.02.2014), испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques».

Знак по международной регистрации №215034 представляет собой словесное обозначение «TORECAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.10.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №215034 относится к обозначениям, вошедшим во

всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, поскольку воспроизводит название фармацевтического препарата, описание которого имеется в Энциклопедии РЛС (Реестре Лекарственных Средств), производителями которого являются различные фирмы, такие как КРКА (Словения), Сандоз (Швейцария), Сандоз (Турция), Сандоз Фарма Лтд (Индия).

Кроме того, знак сходен до степени смешения со знаком «TARIGAN» по международной регистрации №464649, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении указано, что сходство до степени смешения обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «TORECAN» и «TARIGAN», которое выражается в наличии близких и совпадающих звуков.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.01.2016, указано, что правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации №464649 предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Что касается несоответствия знака «TORECAN» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то в описании препарата в Энциклопедии РЛС, на которую ссылается экспертиза, указано, что Торекан – это торговое наименование, при этом статья приводит название препарата исключительно с большой буквы, что свидетельствует о том, что оно не используется в качестве «общеупотребительного наименования».

Что касается предприятия КРКА (Словения), то оно использует торговое наименование «TORECAN» на основании соглашения с компанией заявителя, а компания Сандоз АГ является дочерним предприятием заявителя, при этом в России компания Сандоз АГ не занимается производством этого препарата.

В возражении также приведен анализ признаков, которыми характеризуется обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как

обозначение товаров определенного вида, на основании которых заявитель со ссылкой на Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2015 по делу № СИП-593/2014 делает вывод о том, что знак «TORECAN» не относится к таким обозначениям.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из Справочника лекарств РЛС с описанием препарата с торговым названием «Торекан» [1];
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2015 по делу № СИП-593/2014 [2];
- выписка из Государственного реестра лекарственных средств о препарате с торговым названием «Торекан» [3];
- копия лицензионного договора с переводом на русский язык [4];
- информация из Википедии о компании – заявителе [5];
- заявление с переводом на русский язык, удостоверяющее, что заявитель НОВАРТИС АГ является материнской компанией Сандоз АГ и ее аффилированных лиц по всему миру [6];
- информация о препарате «тариган» [7];
- оригинал копия письма – согласия с переводом на русский язык [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.02.2014) территориального расширения международной регистрации №215034 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №215034, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «TORECAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Одним из оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034 является признание обозначения «TORECAN» вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида. Признаками, характеризующими такое обозначение, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным, что подтверждается представленным заявителем судебным постановлением [2].

В подтверждение указанного эксперта ссылается на информацию с сайта http://www.medvopros.com/drugs_dictionary/19/Torecan, на основании которой сделан вывод об отсутствии у обозначения «TORECAN» способности отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.

Однако на данном сайте отсутствует информация о том, что обозначение «TORECAN» длительное время применялось в качестве названия лекарственного средства, выпускаемого различными, не связанными друг с другом

производителями, а также о том, что это обозначение использовалось в качестве наименования фармацевтического препарата специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Что касается ссылки экспертизы на таких производителей препарата «TORECAN» как КРКА (Словения), Сандоз (Швейцария), Сандоз (Турция), Сандоз Фарма Лтд (Индия), то заявителем представлены документы, свидетельствующие о его связи с этими компаниями. Так с компанией КРКА (Словения) заявителя связывает лицензионный договор [4]. Компания Сандоз АГ и ее аффилированные лица по всему миру являются дочерними компаниями заявителя [5] – [6].

Убедительных доказательств того, что препарат «TORECAN» длительное время производился другими, не связанными с заявителем независимыми производителями, и поставлялся ими на территорию Российской Федерации, не представлено.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №215034 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Другим препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034 является наличие сходного до степени смешения со знаком «TORECAN» словесного знака «TARIGAN» по международной регистрации №464649.

Сходство до степени смешения этих знаков установлено на основании фонетического сходства, обусловленного наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, и совпадением товаров 05 класса МКТУ (фармацевтическая продукция и фармацевтические препараты), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку и испрашивается правовая охрана для знака по международной регистрации №215034.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие [8] правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой

охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем знак по международной регистрации №464649 более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2016, отменить решение Роспатента от 30.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №215034.