

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, рассмотрела возражение от 02.11.2011, поданное компанией БИОФАРМА, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433720, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009703269 с приоритетом от 20.02.2009 зарегистрирован 25.03.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №433720 на имя ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО», Владимирская обл., п. Вольгинский, в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для лечения кровотечений у больных наследственной или приобретенной гемофилией».

В результате регистрации 12.09.2011 в Роспатенте договора №РД0086813 об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КОАГИЛ», соединенное дефисом с римской цифрой VII, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В возражении от 02.11.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №433720 предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «КОАГИЛ-VII» по свидетельству № 433720 сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ:

- «СОАХИЛ» - международная регистрация №427461 [1];
- «КОАКСИЛ» - международная регистрация №616608 [2].

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками определяется на основании фонетического сходства доминирующего в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «КОАГИЛ» со словами СОАХИЛ / КОАКСИЛ, которое определяется совпадением тождественно расположенных звуков, одинаковым ударением, идентичным составом гласных звуков и близким составом согласных, тождеством начальных частей обозначений.

Графическое сходство сравниваемых знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется за счет одинакового общего зрительного впечатления, которое создает стандартный шрифт и черно-белое исполнение обозначений при совпадении большинства букв.

Поскольку сравниваемые знаки представляют собой вымышленные слова, необходимость проведения анализа по семантическому критерию отсутствует, в силу чего решающую роль приобретает именно фонетический критерий.

В возражении дана также ссылка на Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (далее – Методические рекомендации), которые должны учитываться в том случае, когда спорные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, единственный словесный элемент оспариваемого товарного знака КОАГИЛ и противопоставленный знак КОАКСИЛ отличаются только двумя буквами, в то время как допустимое различие должно составлять три и более буквы.

В возражении также отмечено, что добавление к словесному элементу оспариваемого товарного знака латинской цифры «VII» не придает дополнительной

различительной способности оспариваемому знаку в силу неохраноспособного характера данного элемента, поскольку эта цифра указывает на свойство препарата, предназначенного для лечения гемофилии – содержание в препарате рекомбинантного фактора свертывания крови VII.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, поскольку эти товары соотносятся друг с другом как род-вид.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433720 полностью.

К возражению приложены копии публикаций сведений о товарном знаке №433720, о международных регистрациях №427461, 616608, выписка из Методических рекомендаций и справочная информация о факторе свертывания крови VII.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- поскольку товарные знаки должны сравниваться в целом с учетом всех элементов, цифровой элемент VII, который включен в объем правовой охраны оспариваемого товарного знака и является его неотъемлемой частью, должен учитываться при сравнительном анализе;

- оспариваемый товарный знак не используется без элемента VII или с каким-либо другим цифровым элементом, кроме того, этот элемент не является описательным;

- при анализе сходства оспариваемого товарного знака с учетом цифрового элемента VII и противопоставленных знаков следует сделать вывод об отсутствии между ними фонетического и визуального сходства;

- несмотря на то, что обозначение КОАГИЛ является вымышленным словом, его основа КОАГ- ассоциативно связана со словом КОАГУЛЯЦИЯ (свертывание

крови), в силу чего также существует ассоциативная связь между словами КОАГИЛ и КОАГУЛЯЦИЯ, что усиливает различие между обозначениями КОАГИЛ-VII и КОАКСИЛ;

- с учетом наличия в оспариваемом знаке цифры VII и принимая во внимание Методические рекомендации, можно говорить о различии между сравниваемыми названиями лекарственных средств КОАГИЛ-VII и КОАКСИЛ, которое состоит из двух букв и цифрового знака VII;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении очень узкого перечня товаров, предназначенных для лечения больных гемофилией, количество которых в России составляет 500 человек, т.е. для очень узкого круга потребителей, кроме того, больные, страдающие этим заболеванием, вносятся в Федеральный регистр, ведение которого осуществляет Минздравсоцразвития России, и назначение и отпуск препарата осуществляется в соответствии с данными этого регистра; учитывая высокую стоимость препарата больные имеют право на льготное обеспечение;

- лекарственная форма препарата КОАГИЛ-VII представляет собой лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, помещенный во флаконы; этот препарат применяется в стационаре или другом лечебном учреждении, его приготовление требует специальных знаний и навыков, в то время как препарат КОАКСИЛ выпускается в таблетках, при этом, принимая во внимание, что этот препарат относится к антидепрессантам широкого применения, оборот которых на территории Российской Федерации ограничен, он практически отсутствует в аптечных сетях.

На основании вышеизложенного правообладатель делает вывод, что сравниваемые препараты известны и применяются различными узкими группами потребителей, обычно не пересекающимися друг с другом, в силу чего группы товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, нельзя признать однородными, поскольку они имеют различное назначение, способы распространения и применения, в силу чего сравниваемые товарные знаки нельзя признать сходными до степени смешения.

К отзыву приложены следующие документы:

- выписка из Государственного реестра лекарственных средств, образцы упаковки, регистрационное удостоверение, инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата КОАГИЛ-VII;
- рекламные материалы, материалы конференций, материалы открытых источников, относящиеся к лекарственному средству КОАГИЛ-VII;
- образец упаковки, инструкция по применению препарата КОАКСИЛ.

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены материалы, включающие информацию из Государственного реестра предельных отпускных цен и порядок реализации препарата «Коаксил», относящегося к препаратам, включенным в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен, и флаконы препарата «Коагил-VII».

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

С учетом даты 20.02.2009 приоритета правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает 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 пунктом 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 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.

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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак «КОАГИЛ-VII» представляет собой сочетание словесного обозначения, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и римской цифры, соединенных дефисом.

Согласно материалам, представленным как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, римская цифра VII, включенная в наименование препарата, предназначенного для лечения кровотечений, несет в себе определенную фармакологическую информацию, а именно, указывает на то, что этот препарат, международное непатентованное наименование (МНН) которого - эптакон альфа [активированный], представляет собой рекомбинантный фактор свертывания VIIa, получаемый методом генной инженерии.

Римская цифра VII, входящая в состав оспариваемого товарного знака, является его неотъемлемой частью, через определенные ассоциации, требующие дополнительных рассуждений, указывающей на механизм действия препарата, что не позволяет признать убедительным утверждение лица, подавшего возражение, об описательности этого элемента.

Оценка сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом присутствующего в нем цифрового элемента.

Противопоставленные знаки представляют собой словесные обозначения «СОАХИЛ»[1], «КОАКСИЛ»[2], выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

Анализ сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они характеризуются наличием совпадающих звуков в начальной и конечной частях слов.

Вместе с тем, согласные звуки -Г- и -КС- , расположенные в средней части обозначений, существенно различаются, формируя различное звучание слов при произношении. Довод лица, подавшего возражение, о том, что «...это отличие не будет привлекать к себе внимание потребителя, поскольку при визуальном восприятии взгляд фиксирует начальные и конечные части обозначений», не применим к анализу обозначений по фонетическому фактору сходства. Кроме того, наличие цифры VII удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит дополнительное звуковое отличие между сравниваемыми обозначениями.

При сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками по признакам графического сходства также отмечается визуальное отличие, поскольку общее зрительное впечатление формируется с учетом присутствия римской цифры, являющейся неотъемлемой частью оспариваемого товарного знака, кроме того, различие между знаками усиливается использованием совершенно разных букв в средней части слов и букв другого алфавита в противопоставленном знаке [1].

Сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка, однако, принимая во внимание тот факт, что они представляют собой названия лекарственных препаратов, они несут в себе определенную фармацевтическую информацию о происхождении действующего вещества лекарственного средства, принадлежность к определенным фармакотерапевтическим группам, терапевтический эффект данного препарата, и т.п. Так, в слове КОАГИЛ можно выделить основу КОАГ-, образованную от латинского слова coagulare (сгущивание, свертывание), что,

с учетом римской цифры VII, входящей в состав оспариваемого товарного знака, указывает на механизм действия препарата.

Таким образом, несмотря на отсутствие семантики, в оспариваемом товарном знаке заложена определенная фармацевтическая информация, понятная потребителю, в качестве которого выступают медицинские работники и фармацевты, отсутствующая в противопоставленных знаках, что усиливает различие между ними.

Анализируя однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, следует отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленным знакам [1] и [2] на территории Российской Федерации предоставлена в отношении широкого спектра фармацевтических препаратов, что является родовым понятием по отношению к узкому перечню товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Вместе с тем, из материалов, представленных правообладателем, следует, что препарат, маркированный оспариваемым товарным знаком, имеет ряд существенных отличий по назначению, условиям реализации, кругу потребителей и уровню цен от фармацевтических препаратов, которые реализуются через аптечную сеть.

Так, препарат «КОАГИЛ-VII» предназначен для небольшой группы больных с редким заболеванием, а также узких специалистов, которые назначают данный препарат только больным, включенным в Федеральный регистр больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (см. Приказ №162н от 04.04.2008 Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации). Стоимость этого препарата по данным Государственного реестра предельных отпускных цен составляет от 26600 до 114156 рублей. Следует также отметить, что лекарственная форма данного препарата (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения) предполагает его использование

в лечебных учреждениях лицами, имеющими специальные знания и навыки, поскольку в комплект упаковки этого препарата входят флаконы с препаратом, ампулы для растворения, шприцы, иглы для разведения, катетеры для периферических вен, фильтр инъекционный, салфетки спиртовые.

В отличие от препаратов, маркированных оспариваемым товарным знаком, препараты, маркированные противопоставленными знаками СОАХИЛ/КОАКСИЛ, относятся к антидепрессантам и назначаются пациентам, находящимся в депрессивном состоянии. Препарат выпускается в виде таблеток и имеет стоимость (по данным Государственного реестра предельных отпускных цен по состоянию на 01.12.2010) 288,13 рублей. Кроме того, данный препарат содержит действующее вещество тианептин, включенный в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен (см. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681) и реализация через аптеки запрещена.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки в сознании потребителей, в качестве которых выступают медицинские работники, фармацевты и пациенты, вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку «КОАГИЛ-VII» по свидетельству №433720 предоставлена с нарушением требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.11.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №433720.