

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.05.2006, поданное компанией Бионорика АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны международной регистрации № 848894 знака «CAPENON», при этом установлено следующее.

Международная регистрации № 848894 знака «CAPENON» произведена 08.02.2005 на имя компании SANKYO COMPANY, LIMITED, Япония (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Знак по международной регистрации представляет собой слово «CAPENON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.05.2006 выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны международной регистрации № 848894 знака «CAPENON» в отношении указанных в перечне товаров 5 класса МКТУ произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем международных знаков № 607194 «CANEPHRON» и № 682665 «КАНЕФРОН», ранее зарегистрированных в Российской Федерации в отношении однородных товаров 5 класса;
- указанные международные регистрации сходны до степени смешения с оспариваемой международной регистрацией № 848894;

- в сравниваемых обозначениях совпадают пять звуков, расположенные в одинаковом порядке по отношению друг к другу;
- в сравниваемых обозначениях совпадают первые слоги, последние слоги являются созвучными;
- в сравниваемых обозначениях одинаковое число слогов;
- состав гласных сравниваемых слов идентичен, состав согласных является близким;
- сравниваемые обозначения сходны по визуальному признаку;
- сравниваемые международные регистрации произведены в отношении однородных товаров, в результате чего возможна ситуация путаницы лекарственных препаратов.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны международной регистрации № 848894 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв от 25.09.2006, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- близкие и совпадающие звуки в сравниваемых обозначениях расположены не рядом, а перемежаются несозвучными согласными буквами и звуками;
- близких звуко сочетаний, кроме КА и ОН, в обозначениях нет;
- состав согласных разный;
- отсутствует вхождение одного обозначения в другое;
- несовпадение средней части обозначений и последних слогов определяет фонетическое несходство обозначений в целом;
- сравниваемые обозначения различны по графическому критерию сходства, поскольку выполнены различными шрифтами;
- области деятельности фирм различны, что способствует разделению товаров как в торговом обороте, так и в представлении потребителя.

В отзыве изложена просьба об отказе в удовлетворении указанного возражения и сохранении действия международной регистрации №848894 на территории Российской Федерации.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

1. Информация из Интернет о фирме Санкио [1]
2. Информация из Интернет-фармацевтический вестник-крупнейшие фармацевтические компании мира на 1997 год [2]
3. Информация из Интернет об истории фирмы Бионорика и её продукции [3]
4. Указания методических рекомендаций Минздрава «Правила розничной торговли лекарственными средствами изделиями медицинского назначения [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.02.2005) международной регистрации №848894 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег.№ 4322, введенные в действие с 10.05.2003г. (далее — Правила).

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 других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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, 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 (подпункты а - в) 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.

Оспариваемая международная регистрация № 848894 представляет собой словесное обозначение «CAPENON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак охраняется в отношении товаров 5 класса МКТУ: «препараты и субстанции фармацевтические для человека».

Возражение от 05.05.2006 основано на наличии сходных до степени смешения международных регистраций [1],[2], правовая охрана которым на территории Российской Федерации была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Международная регистрация [1] представляет собой словесное обозначение «CANEFRON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 5 класса МКТУ: «медикаменты».

Международная регистрация [2] представляет собой словесное обозначение «КАНЕФРОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 5 класса МКТУ: «препараты фармацевтические, ветеринарные и гигиенические; субстанции диетические для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбировки зубов и для зубных слепков; дезинфектанты; препараты для уничтожения вредных насекомых; фунгициды, гербициды».

Сравнительный анализ оспариваемой и противопоставленных международных регистраций [1], [2] показал следующее.

Фонетическое различие оспариваемого обозначения «CAPENON» и противопоставленных словесных товарных знаков «CANEFRON» [1], «КАНЕФРОН» [2] обусловлено разным количеством букв и звуков, различным составом гласных и согласных, отсутствием совпадающих звуко сочетаний, кроме начального сочетания «КА» и конечного «ОН». В сравниваемых обозначениях отсутствует вхождение одного обозначения в другое и совпадающий ударный слог.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений.

Визуальное различие оспариваемой и противопоставляемой [1] международных регистраций обеспечивается за счет различия шрифтового исполнения -регистрация [1] выполнена строчными буквами, а оспариваемая регистрация заглавными, а так же за счет различной длины обозначений и различия буквенного состава сравниваемых обозначений. Различие же оспариваемой и противопоставляемой регистрации [2] обеспечивается еще и за счет различия графики русского и латинского языка.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сопоставляемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

Установленное отсутствие сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков позволяет не анализировать перечни товаров и услуг на предмет определения их однородности.

Таким образом, основания для признания международной регистрации № 848894 знака «CAPENON» не соответствующей требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2006 и оставить в силе правовую охрану международной регистрации № 848894 знака «CAPENON».