

Палата по патентным спорам Роспатента (далее—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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.04.2006, поданное компанией «BIOFARMA», Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №293503 товарного знака «ДИАБЕТРИН DIABETRIN», при этом установлено следующее.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №293503 с приоритетом от 04.06.2004 является «Фоур Вентурес Энтерпрайз, Инк.», США (далее — правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, состоящее из слова «ДИАБЕТРИН», выполненного стандартным шрифтом, и слова «DIABETRIN», выполненного стандартным латинским шрифтом. Товарный знак охраняется в отношении товаров 5 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.04.2006 оспаривается правомерность регистрации № 293503 словесного товарного знака «ДИАБЕТРИН DIABETRIN», которая, по мнению лица, подавшего возражение, была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие 17.10.92 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166 ФЗ (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что упомянутый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 5 класса товарными знаками «DIABETON» на имя компании «Биофарма, Сосьете Аноним», Франция.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- рассматриваемые товарные знаки сходны фонетически ввиду идентичности семи звуков, причем сходные звуки тождественно расположены в начале и конце слов, при сходной общей длине обозначений;
- имеет место тождество звучания начальных, то есть доминирующих частей, DIABET-;
- графическое сходство обусловлено использованием тождественного алфавита, тождественного шрифта, графическим написанием с учетом характера букв, цветовым сочетанием, расположением букв в одну строку и сходной длиной знаков;
- семантическое сходство отсутствует, так как оба товарных знака являются изобретенными словами, словарное значение у которых отсутствует;
- товары 5 класса, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, являются однородными;
- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков ДИАБЕТОН, регистрация №76656 с приоритетом от 21.06.1984[1], ДИАБЕТОН (комбинированный), международная регистрация №804956 с приоритетом от 29.11.2002[2], ДИАБЕТОН МВ (комбинированный), международная регистрация №804967 с приоритетом от 29.11.2002[3], зарегистрированных в отношении однородных товаров 5 класса.

В возражении изложена просьба о признании регистрации № 293503 товарного знака «ДИАБЕТРИН DIABETRIN» недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатки из сети Интернет о препарате ДИАБЕТОН, о лекарственных препаратах, аналогичных по действию препарату ДИАБЕТОН на 23 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв от 15.06.2006, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- тождественная часть оспариваемого и противопоставленного обозначений ДИАБЕТ относится к числу терминов, характеризующих товары, в том числе

указывающих на их назначение, в данном случае, представляющее собой название ряда заболеваний, вызванных нарушением обмена веществ;

- возможность регистрации обозначения, содержащего термин ДИАБЕТ, появляется только в случае, если он включен в фантазийное слово, например, ДИАБЕТОН или ДИАБЕТРИН;

- в связи с наличием дополнительных элементов (в данном случае формантов - ОН, -РИН) возникает различительная способность этих обозначений;

- формант - ОН достаточно определенно отличается от форманта -РИН при восприятии знаков ДИАБЕТОН и ДИАБЕТРИН, как зрительно, так и фонетически;

- ударение в оспариваемом и противопоставленном обозначениях падает именно на конечные слоги -ОН и -РИН;

- лекарственные препараты ДИАБЕТОН продаются только по рецептам врачей, и, соответственно, подвергаются строгому фармацевтическому контролю, исключающему случайный прием этих препаратов больными, которым они не предназначены;

- наличие у правообладателя товарного знака ДИАБЕТОН, имеющего более ранний приоритет, не порождает у него какой-либо монополии на использование общеупотребительного термина ДИАБЕТ и не лишает иных производителей права использования этого термина в составе своих товарных знаков.

Правообладатель регистрации №293503 просит принять во внимание изложенные аргументы и оставить в силе регистрацию для всех товаров 5 класса МКТУ.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13.09.2005 №578 с выдержкой из Приложения на 2 л.;

- распечатка из Регистра лекарственных средств России, содержащая названия препаратов Диабетуайн, Диабефарм и другие, на 2 л.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 04.06.2004 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие с 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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала из которого они изготовлены,

условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов «ДИАБЕТРИН DIABETRIN», не имеющих смыслового значения и выполненных стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов соответственно.

Противопоставленные товарные знаки [1-3] состоят из словесного элемента «DIABETON», также не имеющего смыслового значения и выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ фонетического, семантического и графического сходства оспариваемого и противопоставленных знаков показывает, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Фонетическое различие сравниваемых обозначений обусловлено следующим:

- разный состав согласных и гласных букв, звуков, составляющих обозначения;
- общая часть DIABET (ДИАБЕТ) является слабым элементом обозначений;
- разные окончания рассматриваемых обозначений (-ОН и -РИН), на которые падает ударение в обоих случаях и которые в данном случае могут считаться сильными частями сравниваемых знаков.

Учитывая, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются фантазийными, проведение семантического анализа сопоставляемых обозначений не представляется возможным.

Визуальное различие сравниваемых обозначений обеспечивается за счет того, что сравниваемые товарные знаки выполнены буквами разных алфавитов, а оспариваемый товарный знак выполнен в две строки.

Таким образом, отсутствие фонетического и визуального сходства сопоставляемых обозначений позволяет признать их несходными в целом.

В силу отсутствия сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков нет оснований для проведения сравнительного анализа перечней товаров с целью определения их однородности.

Указанное свидетельствует о том, что товарный знак “ДИАБЕТРИН DIABETRIN” соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона и подпунктом (1) пункта 2.4 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака “ДИАБЕТРИН DIABETRIN” по свидетельству № 293503.