

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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2007, поданное ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ» по свидетельству №302425, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004714519/50 с приоритетом от 29.06.2004 зарегистрирован 09.03.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №302425 на имя компании САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Франция, в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты. После внесения изменения в наименование владельца знака правообладателем стала компания «санофи-авентис», Франция (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак включает слова «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 14.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, и в дополнении к нему от 28.08.2008, представленном на заседании коллегии, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ» по свидетельству № 302425 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- включенный в состав оспариваемого товарного знака неохранный словесный элемент «ДАНАЗОЛ» занимает визуально доминирующее положение, поскольку имеет большую длину по сравнению со словом «ДАНОЛ», кроме того, звонкое «З», расположенное между гласными «А» и «О», выделяет этот звук при произношении и тем самым делает слово «ДАНАЗОЛ» фонетически более сильным элементом знака, чем элемент «ДАНОЛ»;
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «АДАНОЛ» по свидетельству №204921, принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющему более ранний приоритет в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении приведен анализ сходства оспариваемого товарного знака «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ» со словесным товарным знаком «АДАНОЛ», на основании которого лицо, подавшее возражение, утверждает об их фонетическом и графическом сходстве.

По мнению лица, подавшего возражение, фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением элемента «ДАНОЛ» в словесный знак «АДАНОЛ», а графическое сходство — использованием стандартного шрифта с заглавными кириллическими буквами, состав и очередность которых почти совпадает.

В возражении отмечено, что данный вывод подтвержден полным отказом в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №795394 знака «ДАНОЛ» на основании пункта 1 статьи 7 Закона как сходного до степени смешения с товарным знаком «АДАНОЛ».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак имеет неправомерно широкий объем правовой охраны, поскольку включение в него неохранный элемент «ДАНАЗОЛ», который является Международным Непатентованным Названием (МНН) действующего вещества, указывающего на

область применения и назначение препарата, должно влиять на ограничение перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», как это имеет место в перечне регистрации №77771 товарного знака «DANOL-DANAZOL» (фармацевтические препараты для торможения синтеза или выделения гипофизарных гонадотропинов в форме ампул, капсул или таблеток для людей), владельцем которого является правообладатель.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ» по свидетельству № 302425 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№302425, 204921, 77771 и международной регистрации №795394 на 4л.[1];
- копия письма ФИПС от 26.01.2004 на 1л.[2];
- распечатка с сайта Государственного Реестра Лекарственных средств на 7л.[3];
- фотографии упаковки лекарственного препарата «Данол» на 2л.[4];
- копии страниц Федерального закона «О лекарственных средствах» (в редакции от 02.01.2000 №5-ФЗ), Москва, Ось-89, 2000, с.3, 10-13 на 3л.[5].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не принял.

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

С учетом даты 29.06.2004 поступления заявки №2004714519/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание материала или состава сырья.

Элементы, указанные в пункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом (14.4.1) Правил при определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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.

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.

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) 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ», выполненное стандартным шрифтом в одну строку заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «ДАНАЗОЛ» включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента, поскольку представляет собой международное непатентованное название (МНН) действующего вещества (фармацевтической субстанции), обладающего фармакологической активностью и предназначенного для производства и изготовления лекарственных препаратов.

Таким образом, оспариваемый товарный знак включает в себя два словесных элемента: сильный элемент «ДАНОЛ», занимающий начальную часть знака, наиболее удобную для восприятия потребителем, в том числе, как указывает лицо, подавшее возражение, наиболее удобную с точки зрения

произношения, который легче запоминается и на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии знака, и слабый элемент «ДАНАЗОЛ», занимающий вторую позицию в композиции знака.

Указанное позволяет сделать вывод, что смысловое доминирование в оспариваемом знаке падает именно на сильный элемент «ДАНОЛ», а не на слабый элемент «ДАНАЗОЛ», расположенный после него, несмотря на то, что это слово на две буквы длиннее. Вместе с тем, слово «ДАНАЗОЛ», являясь частью оспариваемого товарного знака, визуальное и фонетическое присутствие в нем и, соответственно, воспринимается потребителем наряду со словом «ДАНОЛ», что отмечено лицом, подавшим возражение, когда оно утверждает о визуальном и фонетическом доминировании слова «ДАНАЗОЛ» в составе оспариваемого знака. Таким образом, несмотря на то, что доминирующим элементом в оспариваемом знаке является слово «ДАНОЛ», слово «ДАНАЗОЛ» должно учитываться при сравнительном анализе на тождество и сходство как элемент, усиливающий сходство или несходство охраноспособных элементов.

Противопоставленный товарный знак «АДАНОЛ» по свидетельству №204921 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, однородны, поскольку относятся к лекарственным средствам.

Однако вывод лица, подавшего возражение, о сходстве знаков до степени смешения нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они не сходны ни фонетически, ни визуальное, поскольку включенные в них словесные элементы «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ» - «АДАНОЛ» содержат различное количество слов, букв, звуков, что существенно влияет как на фонетику, добавляя звуки при произношении, так и на визуальное восприятие знаков за счет наличия дополнительного слова в оспариваемом знаке и различного написания начальных букв («Д» и «А») в словах, занимающих

начальную позицию, несмотря на фонетическое вхождение в слово «АДАНОЛ» части оспариваемого товарного знака «ДАНОЛ».

Поскольку сравниваемые доминирующие словесные элементы являются изобретенными словами, не имеющими смыслового значения, анализ их на сходство с точки зрения семантики не может быть проведен, однако, поскольку оспариваемый товарный знак включает в себя МНН, он несет в себе информацию о составе и назначении фармацевтических препаратов, маркированных товарным знаком «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ», в отличие от противопоставленного товарного знака «АДАНОЛ», который не содержит в себе никакой информации.

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом и не сходны до степени смешения.

При вынесении решения было также принято во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака является владельцем фонетически тождественного знака «DANOL-DANAZOL» по свидетельству №77771 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Ссылка лица, подавшего возражение, на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №795394 знака «ДАНОЛ» не может быть принята в качестве аргумента подтверждающего сходство оспариваемого и противопоставленного знаков, поскольку при экспертизе учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

Следует отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, фотографии упаковок препарата «Данол» [4] визуально существенно отличаются от оспариваемого товарного знака, а фирма, указанная в качестве производителя (Санофи Винтроп Лтд. Фаутон – Великобритания), не является правообладателем оспариваемого знака.

Довод лица, подавшего возражение, о неправомерно широком объеме правовой охраны оспариваемого товарного знака нельзя признать обоснованным, поскольку в перечне 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» не

содержится товаров, в отношении которых обозначение «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ» могло бы породить в сознании потребителя не соответствующие действительности представления.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ» по свидетельству №302425.