

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 от 09.06.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2007, поданное компанией САНОФИ-СИНТЕЛАБО, Франция, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ADANOL» по свидетельству №315011, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005724084/50 с приоритетом от 21.09.2005 зарегистрирован 13.10.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №315011 на имя компании ООО «Палисандр», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Оспариваемый товарный знак представляет собой искусственное словообразование «ADANOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 09.06.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ADANOL» по свидетельству № 315011 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ADANOL» сходен до степени смешения с товарным знаком «DANOL-DANAZOL» по свидетельству №77771 и товарным знаком «ДАНОЛ-ДАНАЗОЛ» по свидетельству №302425, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ;
- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак «ADANOL» отличается от противопоставленных одним гласным «A»;
- семантически сходство обусловлено противоположностью заложенных в обозначениях понятий, благодаря приставке «A-»;
- графическое сходство обусловлено выполнением сравниваемых знаков стандартным шрифтом;
- вывод о сходстве знаков 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 свидетельству №204921.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку «ADANOL» по свидетельству № 315011.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором считает доводы лица, подавшего возражения, необоснованными в связи с нижеследующим:

- оспариваемый товарный знак «ADANOL» является транслитерацией знака «АДАНОЛ» по свидетельству №204921, ранее зарегистрированного на имя правообладателя;
- вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, сделанный на основании сходства отдельно взятого словесного элемента, а не обозначений в целом, противоречит положениям действующего законодательства;
- начальная и вторая части противопоставленных товарных знаков воспринимаются как одно целое;

- второй словесный элемент, входящий в состав противопоставленных товарных знаков, усиливает их несходство с оспариваемым товарным знаком;
- словообразование с помощью приставки «а-» со значением отрицания характерно для терминов, а поскольку сравниваемые товарные знаки являются вымышленными словами, этот довод является некорректным;
- сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки лекарственных препаратов, внимание потребителя к указанным товарам повышенное;
- препараты, маркируемые сравниваемыми товарными знаками, имеют различное назначение и изготавливаются российским и иностранным производителями, что является дополнительным фактором для вывода об отсутствии возможности смешения товаров, маркируемых этими товарными знаками.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ADANOL» по свидетельству №315011.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 21.09.2005 поступления заявки №2005724084/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранимости включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 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 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 по свидетельству №315011, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ADANOL» [1], выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «DANOL-DANAZOL» [2] по свидетельству №77771 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и состоит из двух основ, соединенных дефисом.

Противопоставленный товарный знак «ДАНОЛ ДАНАЗОЛ» [3] по свидетельству №302425 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и состоит из двух слов. При этом 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.

Несмотря на то, что вторая основа «-DANAZOL» товарного знака [2] является слабым элементом знака, а слово «ДАНАЗОЛ», входящее в состав товарного знака [3], является неохраноспособным элементом знака, элементы «-DANAZOL»/«ДАНАЗОЛ», являясь частью противопоставленных товарных знаков, визуально и фонетически присутствуют в них и, соответственно, воспринимаются потребителем наряду с элементами «DANOL-»/«ДАНОЛ». Таким образом, слова «-DANAZOL»/«ДАНАЗОЛ» должны учитываться при сравнительном анализе на тождество и сходство как элементы, усиливающие несходство охраноспособных элементов.

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 товарного знака «ADANOL» [1] и товарных знаков «DANOL-DANAZOL» [2] и «ДАНОЛ-ДАНАЗОЛ»[3] свидетельствует об отсутствии сходства указанных обозначений.

Так, сопоставляемые обозначения не являются фонетически сходными, благодаря различному звучанию начальной части, что имеет большое значение при восприятии словесных обозначений, поскольку основное внимание уделяется началу слова. Кроме того, наличие в товарных знаках [2] и [3], помимо словесного элемента «DANOL» («ДАНОЛ»), словесного элемента «DANAZOL» («ДАНАЗОЛ»), удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит звуковое отличие между сопоставляемыми товарными знаками.

Различаются эти обозначения и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, а также за счет использования различных алфавитов в написании сравниваемых товарных знаков [1] и [3].

Семантическая нагрузка рассматриваемых обозначений во многом определяется за счет включения МНН в противопоставленные товарные знаки [2] и [3], поскольку оно несет в себе информацию о составе и назначении фармацевтических препаратов, маркованных товарными знаками [2] и [3], в отличие от оспариваемого товарного знака «ADANOL», который не содержит в себе никакой информации.

Отсутствие сходства сопоставляемых товарных знаков по фонетическому, визуальному и семантическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несходстве их в целом. Таким образом, оспариваемый товарный знак [1] в целом не ассоциируется с противопоставленными знаками [2] и [3].

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.

В соответствии с изложенным выше Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2008 и признать правомерным предоставление правовой охраны товарному знаку «ADANOL» по свидетельству №315011.**