

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.03.2010, поданное компанией «КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место», Словения (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Орета» по свидетельству № 397992, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2008724355/50 с приоритетом от 31.07.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.01.2010 за № 397992 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя компании «Др. Редди'с Лабораторис Лтд.», Индия (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак «ОРЕТА» выполнен стандартным шрифтом буквами в кириллице.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.03.2010 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397992, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем знаков «DORETA» по международной регистрации № 850242, «ДОРЕТА» по международной регистрации № 955620, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «Орета» по свидетельству № 397992;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено одинаковым расположением тождественных фонем и слогов по отношению друг к другу, тождеством гласных букв/звуков, полным тождеством двух согласных звуков, входящих в состав спорного знака из трех согласных, входящих в состав противопоставлений;

- тождество гласных букв/звуков имеет решающее значение при определении фонетического сходства сравниваемых знаков, поскольку гласные звуки/буквы являются слогообразующими;

- спорный знак фонетически входит в противопоставленные знаки;

- анализ графического сходства сравниваемых знаков выявил практически полное совпадение графемного состава, а именно частей «ОРЕТА/ОРЕТА», которые являются латинской и кириллической транслитерациями друг друга;

- первое впечатление, возникающее при восприятии сравниваемых знаков «Орета» по свидетельству № 397992 и «DORETA» по международной регистрации № 850242, «ДОРЕТА» по международной регистрации № 955620, - это впечатление сходства, в результате чего у потребителей складывается мнение о принадлежности данных знаков и маркированных ими товаров одному производителю;

- сравниваемые знаки отличаются только буквами «-D», «- Д», что приводит к вероятности возникновения у потребителя впечатления о том, что данные знаки являются производными друг от друга и принадлежат одному владельцу;

- при оценке вероятности смешения сравниваемых знаков следует учитывать, что они предназначены для маркировки однородных товаров (фармацевтические препараты), имеющих одинаковые условия сбыта, сырье, используемое при их производстве, назначение, круг потребителей;

- при большой степени сходства сравниваемых знаков спектр однородных товаров рассматривается более широко;

- лицо, подавшее возражение, является одним из ведущих фармацевтических предприятий – производителей, основу деятельности которого составляет разработка, производство и продажа рецептурных препаратов, препаратов для самолечения, косметической и ветеринарной продукции;

- продукция лица, подавшего возражение, известна во всем мире своим качеством и приемлемой ценой, производственный ассортимент постоянно пополняется новыми препаратами;

- лицо, подавшее возражение, занимается спонсорской деятельностью в таких сферах, как здравоохранение, гуманитарные и спортивные мероприятия, образование, культура;

- существование на рынке спорного знака «Орета» по свидетельству № 397992 и знаков «DORETA» по международной регистрации № 850242, «ДОРЕТА» по международной регистрации № 955620 создает серьезный риск смешения товарных знаков и производителей потребителями.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило общие сведения о деятельности компании КРКА (всего - на 2 л.).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397992 полностью.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 24.06.2010, отсутствовал и не воспользовался своим правом представления отзыва по мотивам возражения против предоставления правовой охраны принадлежащего ему товарного знака «Орета» по свидетельству № 397992. Кроме того, лицо, подавшее возражение, также отсутствовало на заседании, состоявшемся 24.06.2010.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (31.07.2008) поступления заявки № 2008724355/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 397992 (1) представляет собой слово «Орета», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные исполнены строчными. Товарный знак (1) охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Предоставление правовой охраны товарному знаку (1) оспаривается из-за наличия «старших» знаков, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение, для однородных перечней товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 850242 (2) представляет собой слово «DORETA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Знак по международной регистрации № 955620 (3) представляет собой слово «ДОРЕТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Знакам (2,3) предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical products» (продукты фармацевтические). Владельцем знаков (2,3) является лицо, подавшее возражение.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «Орета» (1) и противопоставленных знаков «DORETA» (2), «ДОРЕТА» (3) показал следующее.

Сопоставленные знаки (1) и (2,3) являются сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений в силу вхождения знака (1) в противопоставленные знаки (2,3). В сравниваемых знаках совпадает пять звуков, расположенных в одном порядке.

Сопоставительный анализ знаков (1) и (3) по графическому фактору показал, что знаки имеют общее зрительное впечатление за счет использования при их написании букв одного алфавита (русский), стандартного шрифта. Сопоставительный анализ знаков (1) и (2) по графическому фактору показал, что знаки визуально близки за счет использования при их написании стандартного шрифта.

Семантическое значение у знаков (1) и (2,3) отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2,3) следует признать сходными по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений.

На основании вышеизложенного, оспариваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что часть товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) является одно-

родной товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам (2,3). Данный вывод обусловлен следующими факторами.

Анализируемые товары имеют общее назначение (для лечения, профилактики различного рода заболеваний), совместно встречаются в обиходе и в продаже (аптеки, аптечные киоски), имеют общий род (вид) [фармацевтические препараты, препараты для медицинских целей]. Вместе с этим, товары 05 класса МКТУ спорного знака (1), относящиеся к гигиенической продукции, детскому питанию, перевязочным материалам, пластырям, материалам для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, препаратам для уничтожения вредных животных, фунгицидам, гербицидам, коллегия Палаты по патентным спорам считает неоднородными по отношению к продуктам фармацевтическим, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (2,3). Данный вывод обусловлен тем, что указанные группы товаров имеют разное назначение, вид, сырье, из которого они изготовлены, прилавки магазинов, на которых товары предлагаются к продаже (например, секции универсальных, хозяйственных магазинов, предприятия по распространению товаров стоматологической направленности). В свете изложенного, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения со знаками (2,3), правовая охрана которым предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.03.2010, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397992 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - гигиенические препараты для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; акарициды; альгициды; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; воск формовочный для стоматологических целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; инсектициды; клеи для зубных протезов; кора кедрового дерева [репеллент]; лаки для зубов; лейкопластыри; марля для перевязок; масла для защиты от слепней, оводов; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; мука для детского питания; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пеленки гигиенические для страдающих недержанием; пластыри медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; продукты детского питания; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; резина для стоматологических целей; репеллент [окуривание]; репелленты; репелленты для собак; салфетки, подушечки гигиенические; сплавы

благородных металлов для стоматологических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; трусы гигиенические женские; фарфор для зубных протезов; фунгициды; цемент для копыт животных; цементы зубные; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный.