

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, рассмотрела возражение от 14.06.2007, поданное фирмой «Sanofi-Aventis» (ранее – «Sanofi-Synthelabo»), Франция (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «DEPA ДЕПА» по свидетельству №308308, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «DEPA ДЕПА» по заявке №2005706444/50 с приоритетом от 24.03.2005 зарегистрирован 08.06.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №308308 на имя ООО Компания "СОЮЗГЛАВБУМ-ЦЕНТР", Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05 и 16 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является словесным, слова «DEPA» и «ДЕПА» выполнены буквами русского и латинского алфавитов, являются искусственными, фантазийными и не несут особой смысловой нагрузки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.06.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308308 частично, в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ с двумя регистрациями на имя лица, подавшего возражение («САНОФИ-СИНТЕЛАБО»): «ДЕПАКИН», международная регистрация № 621611, приоритет 22.02.1994 [1], и «DEPAKINE», регистрация

№ 59616, приоритет 27.10.1977 [2];

- регистрации [1] и [2], также как и оспариваемый товарный знак, являются словесными, не имеют особого графического исполнения и смыслового значения;

- сходство обусловлено вхождением одного обозначения в другое: «ДЕРА» входит в «ДЕРАКИНЕ», а «ДЕПА» - в «ДЕПАКИН», при этом совпадающие звуки расположены в начале сравниваемых обозначений;

- определяющей формантой сравниваемых обозначений является буквосочетание «ДЕРА» («ДЕПА»), поскольку окончание –KINE (-КИН) часто используется в торговых названиях лекарственных препаратов, чтобы подчеркнуть принадлежность обозначения к лекарственным средствам (пролейкин, бенальгин, анальгин, amitriptyline и т.д.);

- использование оспариваемого обозначения может привести к смешению обозначений в сознании потребителя при приобретении товаров, маркированных им, в аптеке;

- препарат «ДЕПАКИН» известен в России как противоэпилептический препарат пролонгированного действия, описанный в справочной литературе, при этом назначение препаратов, маркированных знаком «ДЕПА», неизвестно, что может привести к восприятию потребителем обоих препаратов как принадлежащих одной фирме и предназначенных для лечения одних и тех же заболеваний.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии страниц справочников VIDAL (лекарственные препараты в России), 2006 и Регистра лекарственных средств России, 12.2005 на 7 л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 308308 недействительной частично, в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета заявки (24.03.2005) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя упомянутый 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 является словесным, содержит два словесных элемента «DEPA» и «ДЕПА», которые выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] «ДЕПАКИН» и «DEPAKINE» также выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Указанным товарным знакам [1,2] правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях регистрации.

Анализ перечней товаров показал, что оспариваемый и

противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, являющихся лекарственными и ветеринарными препаратами.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков по фонетическому фактору сходства позволил установить, что первоначальные части противопоставленных знаков «DEPAKINE» и «ДЕПАКИН» фонетически воспроизводят оспариваемый товарный знак.

Вместе с тем, окончание противопоставленных знаков «–KINE (-КИН)» придает своеобразное звучание всему слову в целом. А именно, это приводит к тому, что в оспариваемом товарном знаке в словесных элементах «DEPA» и «ДЕПА» ударение падает на первый слог, тогда как в противопоставленных знаках ударение падает на третий слог, что обуславливает различное фонетическое восприятие обозначений в целом.

Доказательства того, что указанные окончания часто используются в торговых названиях лекарственных препаратов, чтобы подчеркнуть принадлежность обозначения к лекарственным средствам, отсутствуют. Кроме того, следует отметить, что среди примеров названий лекарственных средств, приведенных лицом, подавшим возражение: пролейкин, бенальгин, анальгин, amitriptyline, имеется только один препарат с окончанием –кин, что не может служить доказательством частого употребления указанного окончания для наименования лекарственных средств.

Анализ словарей основных европейских языков, а также словарей русского языка показал, что лексических единиц «ДЕПА», «DEPA», «ДЕПАКИН» и «DEPAKINE» в естественных языках не существует.

Графический и семантические факторы сходства в рассматриваемом случае носят второстепенный характер и не изменяют вывод о различии знаков, поскольку использование стандартных шрифтов и отсутствие семантики у исследуемых обозначений не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

Таким образом, основания для признания регистрации № 308308

оспариваемого товарного знака ⁶ «ДЕПА ДЕРА» несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.06.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ДЕРА ДЕПА» по свидетельству №308308.