

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 30.11.2004, поданное компанией «Авентис Фарма С.А.», Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против действия правовой охраны товарного знака «DAXOTEL» по свидетельству № 269914, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака по свидетельству № 269914 произведена 07.06.2004 по заявке № 2003701220/50 с приоритетом от 22.01.2003 на имя компании «Дабур Индия Лимитед», Индия (далее - правообладатель) в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное слово «DAXOTEL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.11.2004 выражено мнение о том, что регистрация № 269914 товарного знака «DAXOTEL» в отношении указанных в перечне товаров 5 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак «DAXOTEL» сходен до степени смешения с товарными знаками «TAXOTERE» (свидетельство № 127280, приоритет от 26.04.1993) [1]; «ТАКСОТЕР» (свидетельство № 152127, приоритет от

14.02.1996) [2], зарегистрированных на имя компании «Авентис Фарма С.А.» в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ;

- противопоставленные знаки [1], [2] сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по фонетическому критерию, так как элемент «DAXOTEL» товарного знака № 269914 сходен со словесными элементами «TAXOTERE», «ТАКСОТЕР» противопоставленных регистраций;

- сходство сравниваемых словесных элементов выражается в одинаковом количестве слогов, причем центральная часть слов полностью совпадает, а первые и последние звуки слов являются альфафонетическими парами;

- сравниваемые товарные знаки создают сходное визуальное впечатление, так как выполнены стандартным шрифтом черного цвета, прописными буквами, и имеют одинаковую размерность;

- противопоставляемые обозначения зарегистрированы в отношении однородных товаров.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака «DAXOTEL» по свидетельству №269914 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- информация о противопоставленных знаках;
- таблица альфафонетических преобразований.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 30.11.2004, представил отзыв на данное возражение, в котором приводятся следующие доводы:

- товарный знак «DAXOTEL» по фонетическому критерию не является сходным до степени смешения с товарными знаками [1], [2], поскольку сравниваемые обозначения образованы разным количеством букв, звуков, слогов;

- сравниваемые обозначения различны по графическому критерию, поскольку в их написании используется различный шрифт, а оспариваемое обозначение и противопоставляемое обозначение [2] выполнены к тому же буквами различных алфавитов;

- товарный знак по свидетельству № 269914 зарегистрирован в отношении специфического перечня товаров, а именно препарата для лечения онкологических заболеваний, к производству которого применяются повышенные меры контроля;

- препарат, в отношении которых произведены регистрации [1], [2], имеет чрезвычайно серьезное назначение и может быть приобретен в специализированных аптеках;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

В отзыве изложена просьба об отказе в удовлетворении указанного возражения и сохранении регистрации № 269 914 в силе и приложены копии следующих материалов:

- Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств, издание шестое, М., «РЛС-2000», 1999;

- М.Н. Чернявский «Латинский язык и основы медицинской терминологии» М., Медицина, 1997;

- Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина, В.В. Цапукевич «Современный русский язык», из-во «Высшая школа», 1964;

- сведения о препарате «ТАКСОТЕР»;

- сведения о зарегистрированных товарных знаках, содержащих формант «ТАКС-« и «ТАХО-».

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

С учетом даты 22.01.2003 поступления заявки № 2003701220/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г., рег.№ 4322, введенных в действие с 10.05.2003г. (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по свидетельству № 269914 представляет собой словесное обозначение «DAXOTEL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак

охраняется в отношении товаров 5 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, в том числе препараты для лечения рака».

Возражение от 30.11.2004 основано на наличии знаков [1],[2], правовая охрана которым на территории Российской Федерации была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ТАХОТЕРЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 5 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ТАКСОТЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 5 класса МКТУ: «фармацевтические и ветеринарные препараты».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал следующее.

Фонетическое различие оспариваемого обозначения «DAXOTEL» и противопоставленных словесных товарных знаков «ТАХОТЕРЕ» [1], «ТАКСОТЕР» [2] обусловлено следующим.

Оспариваемый товарный знак состоит из семи букв, трех слогов (DA-XO-TEL) и восьми звуков.

Противопоставленный товарный знак [1] состоит из восьми букв, четырех слогов (ТА-ХО-ТЕ-РЕ) и девяти звуков.

Противопоставленный товарный знак [2] состоит из восьми букв, трех слогов (ТАК-СО-ТЕР) и восьми звуков.

Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что словесные элементы состоят из разного количества букв, звуков, различным составом гласных и согласных, что позволяет утверждать о различии знаков по фонетическому признаку. Вместе с тем, в оспариваемом и противопоставленном [1] знаках повторяется один слог (ХО), а в оспариваемом и противопоставленном [2] знаках вообще нет повторяющихся слогов.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений.

Визуальное различие сравниваемого обозначения и противопоставляемого обозначения [1] обеспечивается за счет различной длины обозначений, а также за счет различия буквенного состава начальной и конечной частей сравниваемых обозначений. Различие же сравниваемого и противопоставляемого обозначения [2] обеспечивается за счет различия графики русского и латинского языка.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сопоставляемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

Установленное отсутствие сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков позволяет не анализировать перечни товаров и услуг на предмет определения их однородности.

Таким образом, основания для признания регистрации № 269914 товарного знака «DAXOTEL» не соответствующей требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2004 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «DAXOTEL» по свидетельству № 269914.