

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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.07.2007, поданное Компанией "Biofarma", Франция (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 319694 товарного знака "ДЕТРАВЕНОЛ", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака "ДЕТРАВЕНОЛ" с приоритетом от 25.10.2005 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.01.2007 за № 319694 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Союзмаркет" (далее - правообладатель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из слова "ДЕТРАВЕНОЛ".

В поступившем 05.07.2007 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 319694 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак "ДЕТРАВЕНОЛ" сходен до степени смешения со словесными знаками "ДЕТРАЛЕКС" и "DETRALEX" (международная регистрация № 616609, дата регистрации 31.03.1994 и международная регистрация № 452179, дата регистрации 28.04.1980) и с комбинированным знаком "ДЕТРАЛЕКС" по международной регистрации № 804960, дата регистрации 27.05.2003, зарегистрированными на имя компании "Biofarma", Франция.

По мнению лица, подавшего возражение, данный вывод обусловлен тем, что оспариваемый товарный знак "ДЕТРАВЕНОЛ" "обладает значительной степенью сходства с ранее зарегистрированными и широко используемыми в Российской Федерации и во всем мире товарными знаками "ДЕТРАЛЕКС" и "DETRALEX", чтобы ассоциироваться с ними в целом, несмотря на отдельные отличия.

Для обоснования указанного вывода в возражении приведены следующие доводы:

- оспариваемый знак "ДЕТРАВЕНОЛ" сходен фонетически с товарными знаками "ДЕТРАЛЕКС" и "DETRALEX" ввиду совпадения семи звуков из десяти, сходства звучания начальных частей "ДЕТРАВЕ-" и "ДЕТРАЛЕ-", сходным расположением сходных звуков в начальных частях слов и сходной общей длине слов;

- сравниваемые товарные знаки имеют тождественную по звучанию начальную часть "ДЕТРА-", являющуюся доминирующей, поскольку она «не является ни описательной, ни намекающей, и не является общеупотребительной в области фармацевтической продукции». В реестре лекарственных средств отсутствует указание на торговое наименование каких-либо других фармацевтических препаратов, содержащих начальную часть "ДЕТРА-", кроме препарата "ДЕТРАЛЕКС";

- окончания "-НОЛ" и "-ЛЕКС" сравниваемых знаков являются очевидными формантами, что подтверждается множеством зарегистрированных товарных знаков с использованием таких окончаний. "Также представляет собой форманту и окончание "-ВЕНОЛ", которое нельзя признать обладающим отличительной способностью, поскольку и оно является очевидно общеупотребительным и намекающим";

- сравниваемые товарные знаки сходны и графически, поскольку слова выполнены тождественным шрифтом и тождественным алфавитом;

- слова рассматриваемых знаков являются изобретенными словами, в связи с чем «необходимость в проведении анализа по критериям семантического сходства отсутствует».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 319694 недействительной частично в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

К возражению приложена справка на 20 листах с перечнем товарных знаков, в которых использованы окончания "-НОЛ" и "-ЛЕКС".

Правообладатель товарного знака "ДЕТРАВЕНОЛ", уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором привел следующие доводы:

- сравниваемые товарные знаки представляют собой фантазийные слова, в связи с чем выделение из них тех отдельных элементов, на основании которых в возражении сделан вывод о сходстве знаков, неправомерно, а в возражении обоснования того, что рассматриваемые обозначения созданы путем синтеза именно выделенных частей, отсутствуют;

- можно использовать иной подход к разделению рассматриваемых обозначений на составные части, например, с выделением отрицательной латинской приставки ДЕ-, смысл которой очевиден. Однако анализ оставшихся частей обозначений не приведет к выводу о сходстве самих обозначений;

- с учетом изложенного сравниваемые знаки должны анализироваться в целом;

- оспариваемое и ранее зарегистрированные обозначения не являются сходными до степени смешения за счет существенных различий в фонетике сравниваемых знаков.

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

С учетом даты 25.10.2005 поступления заявки № 2005727146/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения 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 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).

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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 представляет собой слово "ДЕТРАВЕНОЛ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 452179 является словесным и представляет собой слово "DETRALEX", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 616609 является словесным и представляет собой слово "ДЕТРАЛЕКС", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 804960 является комбинированным и представляет собой изображение упаковки, на которой расположено слово "ДЕТРАЛЕКС", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита [3].

Сравниваемые товарные знаки [2], [3] не являются лексическими единицами русского языка, а знак [1] – не является лексемой какого-либо иностранного языка (по существу его можно рассматривать как транслитерацию слова ДЕТРАЛЕКС), в связи с чем анализ сопоставляемых знаков по семантическому фактору сходства не представляется возможным. Следует отметить, что частотные отрезки «-ВЕНОЛ» и «-ЛЕКС» (-LEX) не входят в перечень частотных отрезков, используемых в практике присвоения наименований лекарственным средствам (Дремова Н.Б., Березникова Р.Е., Номенклатура лекарственных средств: особенности формирования и фармацевтическая информация, Курск, издательство Курского государственного медицинского университета, 2002, с.61-81, 84-90).

Анализ сравниваемых знаков по фонетическому фактору сходства показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленные знаки состоят из следующих слогов: «ДЕ-ТРА-ВЕ-НОЛ» и «ДЕ-ТРА-ЛЕКС» («DE-TRA-LEX»), соответственно.

Сравниваемые знаки имеют совпадающие начальные слоги "ДЕ-ТРА" (DE-TRA), однако их последние слоги "ВЕ-НОЛ" и "ЛЕКС" (LEX) абсолютно не совпадают, поскольку характеризуются разным составом гласных и согласных звуков, которые при произношении формируют различное фонетическое звучание окончаний, а, следовательно, и самих сравниваемых словесных элементов в целом, что позволяет сделать вывод о том, что словесные элементы сравниваемых знаков фонетически не являются сходными.

Оспариваемый и противопоставленный знаки [2] выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, что позволяет сделать вывод о графическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Приведенные доводы полностью относятся и к противопоставленному знаку [3], представляющему упаковку со словесным элементом "ДЕТРАЛЕКС", выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак "DETRALEX" [1] выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что не позволяет сделать однозначный вывод о графическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Однако, поскольку сравниваемые знаки фонетически не являются сходными, они не могут быть признаны и сходными в целом.

Таким образом, ни один из противопоставленных знаков не является сходным с оспариваемым товарным знаком.

В силу отсутствия сходства сравниваемых знаков нет оснований для проведения сравнительного анализа перечней товаров с целью определения их однородности.

Из изложенного следует, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака "ДЕТРАВЕНОЛ" по свидетельству № 319694.