

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 30.01.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 283483, поданное компанией Лео Фармасьютикал Продактс Трейдинг Лтд, Дания (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2004721648/50 с приоритетом от 23.09.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.03.2005 за № 283483 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО», Кемеровская область, г. Прокопьевск (далее - правообладатель), в отношении услуг 44 класса МКТУ – консультации по вопросам фармацевтики; помощь ветеринарная; услуги оптиков.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой стилизованное изображение трех букв, взятых из двух женских имен: Лена и Ольга. Все буквы сформированы как продолжение единой горизонтальной линии, начинающейся в левой части знака. Первая буква «Л» образована несколько несимметричным «изломом» горизонтальной линии. Буква «е» образована окружностью, имеющей срезанный сегмент в ее нижней правой четверти, и имеет меньшую высоту по отношению к первой букве. Буква «О» образована правильной окружностью высотой несколько менее или равной высоте буквы «Л».

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 283483. Возражение

мотивировано 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» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 45891, имеющим более ранний приоритет (21.06.1972) и принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые товарные знаки сходны по двум основным признакам сходства словесных обозначений – фонетическому и семантическому признакам сходства, поскольку слово «ЛЕО» является русской транслитерацией знака «LEO», имеющего латинское происхождение и обозначающего «лев»;

- указанные в перечне оспариваемой регистрации услуги 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики» предоставляются исключительно в отношении товаров «фармацевтические препараты» и использование сходных товарных знаков в отношении товаров и услуг, являющихся однородными, может стать причиной их смешения потребителями;

- оспариваемый товарный знак является частью известного на территории Российской Федерации фирменного наименования крупной фармацевтической компании ЛЕО Фармасьютикал Продактс Трейдинг Лтд., являющейся правообладателем товарного знака № 45891 «LEO» с 1972 года, что также может привести к смешению указанных товарных знаков потребителями.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 283483 частично, а именно: в отношении услуг 44 класса МКТУ – консультации по вопросам фармацевтики.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, в котором отмечает следующее:

- в перечне товаров 5-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 45891, отсутствуют услуги «консультации по вопросам фармацевтики», поэтому лицо, подавшее возражение, не обладает правом на товарный знак для обозначения этих услуг;

- оспариваемый товарный знак, заявленный как комбинированное обозначение, существенно отличается в своей словесной части по графическому написанию;

- услуги «консультации по вопросам фармацевтики» предоставляются провизорами в аптеках готовых лекарственных форм в отношении всего аптечного ассортимента товаров, определенного пунктом 9 статьи 32 Федерального закона № 86-ФЗ от 22.06.1998 «О лекарственных средствах». В указанный ассортимент наряду с фармацевтическими препаратами входят изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены, оптика, натуральные и искусственные минеральные воды, биологически активные добавки к пище, лечебное, детское и диетическое питание, косметическая и парфюмерная продукция.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии были представлены сведения из Интернет, содержащие справочную информацию о выпускаемых фирмой «ЛЕО ФАРМАСЬЮТИКАЛ ПРОДАКТС ТРЕЙДИНГ Лтд.» лекарственных препаратах на 8 л. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (23.09.2004) 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 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 с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений согласно пункту 14.4.2.4 Правил используются признаки сходства изобразительных и словесных элементов, регламентированные пунктами 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 1 - 3) Правил.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из горизонтальной линии, прерываемой буквой «Л», которая делит линию на две части, в правой части которой две окружности, причем первая имеет такой усеченный сегмент, что при ее расположении на линии позволяет воспринимать ее как букву «е», стоящую рядом с буквой «О». Таким образом, в анализируемом комбинированном обозначении присутствует словесное обозначение «ЛеО», которое имеет некоторые графические особенности написания буквы «е», не приведшие, тем не менее, к утрате обозначением словесного характера.

Принимая во внимание, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный, поскольку он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и именно он позволяет индивидуализировать конкретного производителя, то при сравнении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков за основу должно быть взято сравнение слов «ЛЕО» и «LEO».

Сравнительный анализ указанных элементов показал их фонетическое тождество.

Необходимо отметить, что при обращении к справочной литературе удалось установить, что они являются обозначениями одного и того же мужского имени, имеющего латинское происхождение от слова «LEO», обозначающего «лев». Сказанное обуславливает вывод о смысловом сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетическое и семантическое сходство сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод о сходстве рассматриваемых товарных знаков в целом, хотя графически они выполнены различно.

Анализ перечней товаров оспариваемой и противопоставленной регистраций показывает, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в

отношении услуг 44 класса МКТУ – «консультации по вопросам фармацевтики; помощь ветеринарная; услуги оптиков», а противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты».

Следует отметить, что фармацевтика – комплекс научно-практических дисциплин, изучающих вопросы изыскания, обработки, изготовления, стандартизации, хранения и отпуска лекарственных средств (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.1417).

Относительно оспариваемой услуги 44 класса МКТУ – «консультации по вопросам фармацевтики» следует отметить, что она однородна товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 45891, в силу того, что изготовление, хранение, реализация и применение фармацевтических препаратов всегда сопровождается консультацией - справочной информацией о применении того или иного препарата, например, провизорами аптек или посредством объявлений, в том числе, в сети интернет. Иными словами, реализация фармацевтических препаратов предполагает оказание консультаций по вопросам фармацевтических препаратов.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «**LeO**» и противопоставленный товарный знак «**LEO**» сходны до степени смешения, а регистрация № 283483 товарного знака «**LeO**» в отношении услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики» не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 30.01.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 283483 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:**

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

(511)

44 – помощь ветеринарная, услуги оптиков