

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.07.2007, поданное МЕДИКЭП ЛИМИТЕД, Тайланд (далее – заявитель), на решение экспертизы от 21.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004723814/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004723814/50 с приоритетом от 19.10.2004 заявлено на регистрацию на имя МЕДИКЭП ЛИМИТЕД, Тайланд в отношении товаров 05 класса МКТУ – «добавки пищевые для медицинских целей».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LIVOLIN FORTE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 21.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004723814/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— словесным знаком «LIVELLIN» по международной регистрации №826682 [1];

— словесным знаком «LIVOLENA» по международной регистрации №843427 [2];

— словесным знаком «LIVOMYN ЛИВОМИН» по свидетельству №262522 [3].

При этом словесный элемент «FORTE» - стойкий, сильный, мощный, укрепляющий (см. Латинско-русский словарь, М., «Русский язык», 1986) является неохраноспособным, поскольку указывает на свойства товара.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.07.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона по следующим причинам:

- сравниваемые обозначения «LIVOLIN FORTE» и «LIVELLIN» [1], «LIVOLENA» [2], «LIVOMYN ЛИВОМИН» [3] отличаются фонетически, графически и не имеют смысловых значений;
- заявленное обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров «добавки пищевые для медицинских целей», которые не являются однородными «фармацевтическим препаратам», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], а также иным товарам товарного знака [3];
- данный вывод обусловлен спецификой товаров 5 класса МКТУ, каждый из которых имеет свое особое назначение, круг потребителей и условия сбыта, которые строго регламентируются действующим законодательством;
- пищевые добавки «LIVOLIN FORTE» разрешены к применению в Российской Федерации, также как и фармпрепараты «LIVOMYN ЛИВОМИН»;
- заявленное обозначение получило правовую охрану во многих странах.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ.

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

С учетом даты 19.10.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 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, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 принципиальная 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2004723814/50 представляет собой словесное обозначение «LIVOLIN FORTE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Как правомерно указано экспертизой, словесный элемент «FORTE» означает «стойкий, сильный, мощный, укрепляющий» (см. Латинско-русский словарь, М., «Русский язык», 1986), в связи указывает на свойства товара.

Следовательно, на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона данный элемент может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента, поскольку не занимает в нем доминирующего положения, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный знак «LIVELLIN» по международной регистрации №826682 [1] выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак «LIVOLENA» по международной регистрации №843427 [2] выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «LIVOMYN ЛИВОМИН» по свидетельству №262522 [3] выполнен в две строки заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных обозначений «LIVOLIN FORTE» и «LIVELLIN» [1], «LIVOLENA» [2], «LIVOMYN ЛИВОМИН» [3] показал, что их следует признать сходными за счет фонетически близкого состава гласных и согласных букв (L, I, V, L, N) и порядка их располдожения.

Семантический и визуальный критерии сходства сопоставляемых обозначений не являются определяющими при сравнительном анализе данных знаков в силу нижеследующего.

Отсутствие смысловых значений обозначений «LIVOLIN FORTE» и «LIVELLIN», «LIVOLENA», «LIVOMYN ЛИВОМИН» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Графический критерий сходства словесных обозначений, выполненных стандартным шрифтом, лишенным художественной проработки, не является решающим при определении их сходства в целом.

Вместе с тем сравнительный анализ перечней товаров 5 класса МКТУ, в отношении которых заявлено обозначение по заявки №2004723814/50 и зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], показал следующее.

Обозначение по заявке №2004723814/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров «добавки пищевые для медицинских целей».

Данные товары, согласно Федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 относятся к пищевым продуктам. Их производство, применение и реализация осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999. Назначением пищевых продуктов является удовлетворение потребности человека в пище.

Указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-3] товары «фармацевтические препараты» являются товарами иного рода (вида). Их разработка, производство, изготовление, доклинические и клинические исследования, контроль их качества, эффективности, безопасности, а также торговля ими осуществляются на основании Федерального закона «О лекарственных средствах» № 86-ФЗ от 22.06.1998. Процесс выпуска фармацевтических препаратов представляет собой сложную и особо контролируемую процедуру. Назначением лекарственных средств являются профилактика, диагностика, лечение болезни, предотвращение беременности (см. статью 4 вышеуказанного закона).

Таким образом, данные товары нельзя признать однородными по роду (виду), назначению (цели применения), регулирующей нормативно-правовой базе и кругу потребителей.

Приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [3] остальные товары «ветеринарные препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» представляют собой отдельные виды товаров, каждый из которых не является биологически-активной добавкой к пище и представляет собой товар конкретного вида и специального назначения, что также не позволяет сделать вывод об их однородности.

Также при вынесении решения коллегией палаты по патентным спорам был учтен факт наличия на российском рынке зарегистрированной и

разрешенной к применению в Российской Федерации продукции, маркированной заявленным обозначением.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.07.2007, отменить решение экспертизы от 21.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(526) FORTE;

(511)

05 — добавки пищевые для медицинских целей.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.

Члены коллегии:

С.В. Талянский

В.Н. Сабитов

А.Б. Крысанов