

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, рассмотрела возражение от 14.04.2010, поданное компанией А. Менарини Индустри Фармачеутике Риуните С.Р.Л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №842889, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №842889 знака «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» с конвенционным приоритетом 09.07.2004, зарегистрированного 28.10.2004 в Международном бюро ВОИС на имя компании "Actavis" EAD, Болгария (далее - правообладатель), была предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations».

Оспариваемый знак по международной регистрации №842889 представляет собой словесное обозначение «LISINOTON ЛИЗИНОТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.04.2010, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 842889 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» образован сочетанием двух словесных элементов «LISIN /ЛИЗИН» (лизин – аминокислота, оказывающая противовирусное действие, поддерживает уровень энергии, участвует в формировании коллагена и восстановлении тканей, улучшает усвоение кальция) и «TON /ТОН» (тон – составная часть сложных слов, означающая напряжение, натяжение, тонус, давление), соединенных в одно слово буквой «о»;

- учитывая смысловое значение этих элементов, может быть сделан вывод, что знак по международной регистрации №842889 является описательным для лекарственных средств, в состав которых входит лизин, прямо указывая на состав лекарственного средства;

- в том случае, если лекарственное средство, маркируемое данным обозначением, не содержит в своем составе аминокислоты «лизин», оно будет вводить потребителя в заблуждение, что прямо запрещено пунктом 3 статьи 6 Закона;

- поскольку обозначение «ЛИЗИН» известно на территории Российской Федерации в качестве наименования биологически-активной добавки к пище, то существует риск ошибочного приобретения препарата «ЛИЗИНОТОН» потребителем с пониженным давлением и, как следствие, нанесение серьезного ущерба здоровью;

- оспариваемый знак «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» сходен до степени смешения с товарными знаками:

- «ЛИОТОН» по свидетельству №154326 [1];
- «LIOTON» по свидетельству №154322 [2];
- «LIOTON GEL» по свидетельству №154323 [3];
- «ЛИОТОН ГЕЛЬ» по свидетельству №155881 [4];
- «ЛИОТОН 1000» по свидетельству №171958 [5],

принадлежащими лицу, подавшему возражение, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сходство оспариваемого и противопоставленных знаков основано на визуальном и фонетическом сходстве обозначений ЛИЗИОТОН – ЛИОТОН и

LISINOTON – LIOTON, обусловленном совпадением шрифта, графического написания и характера букв, алфавитом, цветом, совпадении 6 из 9 букв, близостью звуков и их расположением, близостью состава гласных и согласных букв, совпадением ударения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» по международной регистрации №842889 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о международной регистрации №842889;
- справочные материалы из учебника «Латинский язык и основы медицинской терминологии», М., Медицина, 1997, с.193-196;
- справочные материалы из энциклопедического словаря медицинских терминов, М., Советская энциклопедия, 1983, с.116;
- информационные материалы из Медицинского словаря (<http://med-dic.com>);
- информация о товарных знаках со словесным элементом «ТОН», зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ;
- инструкция по медицинскому применению препарата «ЛИЗИНОТОН»;
- информационные материалы из сети Интернет;
- информация о товарных знаках №№154326, 154323, 154322, 155881, 171958.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее:

- к оспариваемому знаку «LISINOTON ЛИЗИНОТОН», имеющему болгарское происхождение, нельзя применять правила русской грамматики, в связи с чем утверждение лица, подавшего возражение, что он состоит из двух частей, соединенных гласной буквой «о», необоснованно и неверно;
- слово «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» является производным словообразованием от фармацевтической субстанции, имеющей международное

непатентованное название (МНН) lisinopril (лизиноприл), являющейся гипотензивным, сосудорасширяющим, кардиопротективным, натрийуретическим средством (см. Регистр лекарственных средств России, выпуск 10, 2003, с.455-456), в силу чего не является описательным обозначением, представляя собой фантазийное словообразование в отношении товара 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты, и его нельзя расценивать как ложное или способное ввести потребителя в заблуждение относительно состава фармацевтического препарата;

- лекарственный препарат «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» не может в сознании потребителя ассоциироваться с биологически активной добавкой «ЛИЗИН», поскольку их активные вещества (МНН) «лизиноприл» и «лизин» относятся к различным фармацевтическим группам, а сами товары имеют различное назначение и каналы реализации;

- оспариваемый знак «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками со словесными элементами «LIOTON» и ЛИОТОН» [1]-[5], поскольку отличается от них по фонетическому и визуальному признакам на три дополнительные буквы (звука) SIN / ЗИН, расположенные в середине слова «LISINOTON ЛИЗИНОТОН»;

- поскольку лекарственные препараты, маркированные сравниваемыми знаками, предназначены для лечения больных, имеющих разные заболевания, они не являются взаимозаменяемыми, поэтому смешения с точки зрения однородности указанных товаров в глазах потребителей не произойдет.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель высказал просьбу оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №842889.

В отзыве также отмечено, что правообладатель не будет возражать против ограничения перечня зарегистрированных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения артериальной гипертензии».

К отзыву приложены:

- Энциклопедия лекарств, выпуск 10, 2003, ООО «РЛС-2003», с.455, 1046, 1084, 461, 1022;

- инструкция по медицинскому применению препарата «Лизинотон» с изменениями;

- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., «АЗ», 1992, с.776.

На заседании коллегии от сторон, участвующих в рассмотрении дела, были представлены упаковки препаратов «ЛИОТОН 1000» и «ЛИЗИНОТОН» с инструкциями по медицинскому применению препаратов.

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

С учетом конвенционного приоритета (09.07.2004) международной регистрации №842889, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество, количество, свойство.

Пунктом (2.3.2.3) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом (2.5.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается

ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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 имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а), (б), (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации №842889, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «LISINOTON ЛИЗИНОТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Словесное обозначение «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» представляет собой торговое название фармацевтического препарата, активным веществом которого является лизиноприл (международное непатентованное название (МНН)).

Данное обозначение не является лексической единицей какого-либо европейского языка и образовано с использованием частотного отрезка, несущего информацию о МНН лизиноприл, входящем в состав лекарственного средства в качестве активного действующего вещества.

С учетом изложенного, доводы лица, подавшего возражения, что оспариваемый словесный знак является описательным, прямо указывающим на состав лекарственного средства, нельзя признать убедительными.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно товара, то следует указать, что знак по международной регистрации № 842889 не содержит какой - либо информации, способной прямо или через ассоциации ввести потребителя в заблуждение относительно маркируемого им товара (фармацевтического препарата).

Таким образом, нет оснований полагать, что правовая охрана знаку по международной регистрации №842889 на территории Российской Федерации была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

Анализ знака «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» с точки зрения соответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1] - [5] представляют собой словесные обозначения «ЛИОТОН», «LIOTON», «LIOTON GEL», «ЛИОТОН ГЕЛЬ», «ЛИОТОН 1000» и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Доминирующее положение во всех противопоставленных знаках занимает слово «ЛИОТОН/LIOTON».

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты, в силу чего их

однородность товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации очевидна в силу их совпадения.

Вместе с тем, вывод об однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, не является достаточным основанием для признания этих знаков сходными до степени смешения.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] установлено следующее.

Анализ словесного обозначения «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» и противопоставленных словесных обозначений «LIOTON» и ЛИОТОН» по фонетическим критериям сходства показал, что, несмотря на наличие совпадающих звуков в начальной и конечной частях обозначений, они имеют существенное фонетическое различие за счет включения в среднюю часть словесного обозначения LISINOTON ЛИЗИНОТОН дополнительного звуко сочетания SIN/ЗИН, благодаря которому сравниваемые обозначения различаются числом букв и слогов. Наличие в оспариваемом товарном знаке трех дополнительных букв существенно изменяет звучание слов LISINOTON ЛИЗИНОТОН при произношении по сравнению со звучанием противопоставленных слов.

Вопреки утверждению лица, подавшего возражение, о графическом сходстве сравниваемых знаков, следует указать, что наличие трех дополнительных букв в латинском и кириллическом написании оспариваемого знака, а также наличие дополнительных слов и цифр в противопоставленных товарных знаках «LIOTON GEL», «ЛИОТОН ГЕЛЬ», «ЛИОТОН 1000», усиливает визуальное различие между ними, формируя у потребителя различное общее зрительное впечатление при их восприятии.

Сравниваемые обозначения являются вымышленными, что не позволяет провести их сравнительный анализ по семантическим критериям сходства, вместе с тем, они представляют собой названия лекарственных средств, которые имеют

свои особенности формирования и содержат различную фармацевтическую информацию, что дополнительно усиливает их несходство.

В целом слова ЛИЗИНОТОН (LISINOTON) и ЛИОТОН (LIOTON) различаются между собой тремя буквами ЗИН/SIN, что соответствует общему правилу, изложенному в Методических рекомендациях по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава России 01.07.2003.

Таким образом, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого знака «LISINOTON ЛИЗИНОТОН» с товарными знаками [1] – [5] нельзя признать обоснованным.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №842889 предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается сокращения перечня товаров 05 класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 842889, то правообладатель может обратиться с этой просьбой в Международное бюро ВОИС.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2010 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №842889.