

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.01.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Сити-Маркет", г. Томск на решение экспертизы от 03.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006705564/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006705564/50 с приоритетом от 10.03.2006 является Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Маркет", г. Томск (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию заявлено словесное обозначение "Лекафарм", которое является фантазийным, исполнено в кириллице, буквами стандартного шрифта и способно выделять продукцию заявителя на рынке однородных товаров/услуг.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2006705564/50.

Решением экспертизы от 03.10.2007 было отказано в регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении указанного перечня товаров и услуг по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами:

1. Заявленное обозначение "Лекафарм" сходно до степени смешения со знаками "LEKA", "LEKOFEN", "LEKOKLAR", "LEKADOL", ранее получившими правовую охрану в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации, правообладателем которых является "LEK farmacevtska druzba d.d.", Словения по международным регистрациям № 437983, приоритет от 10.06.1978, № 717548, приоритет от 04.08.1999, № 687828, конвенционный приоритет от 03.09.1997, № 609157, приоритет от 10.11.1993.
2. Кроме того, заявленное обозначение "Лекафарм" сходно до степени смешения с товарным знаком "Лекоклар", ранее получившим правовую охрану в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, правообладателем которого является "ЛЕК фармацевтска дружба д.д.", Словения по свидетельству № 254077, приоритет от 21.06.2002.
3. Услуги 35 класса МКТУ однородны заявленным товарам 05 класса МКТУ и взаимосвязаны с ними.
4. Заявленное обозначение воспринимается как вариант знака, входящего в серию противопоставленных знаков, зарегистрированных на имя "LEK farmacevtska druzba d.d."
5. Слово "фарм" (сокращение от слов "фармация", "фармацевтический") не придает заявленному обозначению дополнительную различительную способность.

В возражении от 10.01.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров/услуг.

2. Противопоставленные знаки способны формировать серию только за счет включения форманта "ЛЕК". Данный элемент входит в состав и других знаков, в частности, "Лекокор" (свидетельство № 214183, 05 класс МКТУ), "ЛЕКО" (свидетельство № 224791, 35 класс МКТУ), "ЛЕКАЛОН" (свидетельство № 252172, 35 класс МКТУ).

3. Фонетические различия заявленного обозначения и противопоставлений обусловлены разным звуковым произношением, составом гласных/согласных букв. Совпадение выявлено только в трех буквах.

4. Графические различия обусловлены применением разного алфавита при написании анализируемого обозначения и большинства противопоставленных регистраций. Общее зрительное впечатление, получаемое от заявленного обозначения и противопоставленных знаков, отлично.

5. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют различную семантику их составляющих словесных компонентов. Слово "ЛЕКА" является польским словом и соответствует русскому слову "лука" – изгиб реки. Слово "лека" является корнем слов "лекарь", "лекарства". В целом, как заявленное обозначение, так и противопоставленные знаки являются фантазийными.

6. Перечень противопоставленных знаков не содержит услуг 35 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "Лекафарм" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров/услуг по заявке № 2006705564/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.03.2006) поступления заявки № 2006705564/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный на регистрацию словесный товарный знак "Лекафарм" (1) выполнен стандартным шрифтом кириллического алфавита, первая буква – заглавная, остальные – строчные. Регистрация знака испрашивается для товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006705564/50.

Составляющая "фарм" обозначения (1) не привносит в него качественно иной уровень восприятия, поскольку является слабым элементом и представляет собой сокращение от слова "фармацевтический" (см. информационные материалы сети Интернет: www.sokr.ru), которое способно

характеризовать назначение заявленных товаров/услуг, что приводит к ослаблению восприятия знака в целом.

Противопоставленный знак "Лекоклар" (2) по свидетельству № 254077 является словесным, исполнен стандартным шрифтом кириллического алфавита, первая буква - заглавная, остальные – строчные. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты".

Противопоставленный знак "LEKA" (3) по международной регистрации № 437983 является словесным, исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ "продукты фармацевтические" ["produits pharmaceutiques"].

Противопоставленный знак "LEKOFEN" (4) по международной регистрации № 717548 является словесным, исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ "продукты фармацевтические, за исключением препаратов офтальмологических" ["produits pharmaceutiques a l'exception des preparations ophtalmiques"].

Противопоставленный знак "LEKOKLAR" (5) по международной регистрации № 687828 является словесным, исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ "антибиотики" ["antibiotiques"].

Противопоставленный знак "LEKADOL" (6) по международной регистрации № 609157 является словесным, исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ "продукты фармацевтические" ["produits pharmaceutiques"].

Анализ товаров 05 и услуг 35 класса МКТУ обозначения (1) и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных знаков (2-6) позволяет сделать вывод об их однородности. Анализируемые товары имеют общее назначение (лечение и профилактика заболеваний, гигиенический уход) и род (вид) [фармацевтическая и медицинская продукция, товары гигиены], реализуются через специализированные магазины (аптеки и аптечные киоски, специализированные отделы универсальных магазинов). Услуги 35 класса МКТУ однородны товарам 05 класса МКТУ, поскольку связаны с их реализацией, сбытом, формированием маркетинговой стратегии по их продвижению на рынке.

Сопоставительный анализ обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-6) на тождество и сходство показал следующее.

В основе противопоставленных знаков (3,6) лежит элемент "ЛЕКА" ("ЛЕКА"), образующий серию знаков, принадлежащих одному юридическому лицу. Благодаря указанному элементу осуществляется индивидуализация товаров по принадлежности их конкретному производителю.

Фонетическое сходство обозначения (1) и знаков (3,6) обусловлено звуковым вхождением в их состав элемента "ЛЕКА" ("ЛЕКА") как самостоятельной части.

Звуковое произношение обозначения (1) и знаков (2,4,5) отличается друг от друга в силу различия в фонетике конечных частей, их составляющих.

Сравнение обозначения (1) и знаков (2-6) по графическому критерию сходства показал близость восприятия за счет использования при их написании стандартного шрифта.

Семантическое значение у обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-6) как самостоятельных лексических единиц отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию.

Графический и семантический критерии сходства имеют второстепенное значение по сравнению с фонетическим превалирующим фактором сходства.

Слово "ЛЕКА" ("ЛЕКА") входит в обозначение (1), что способствует формированию сходства обозначения (1) со всей серией знаков (3,6) в целом.

Таким образом, обозначение (1) и противопоставленные знаки (3,6), формирующие серию, будут смешиваться в гражданском обороте и не способны независимо друг от друга индивидуализировать однородные товары/услуги. Данная ситуация усугубляется тем, что часть фирменного наименования организации правообладателя - слово "ЛЕК" имеет тождественное звучание с начальной частью противопоставленных знаков (3,6).

На основании вышеизложенного, обозначение (1) и противопоставленные знаки (3,6) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Знаки (2,4,5) не содержат в своем составе определенного элемента, формирующего серию знаков, сходных с обозначением (1). Поэтому довод экспертизы об отнесении знаков (2,4,5) с определенной серией является в данном случае ошибочным.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Относительно доводов заявителя, касающихся наличия товарных знаков "Лекокор", "ЛЕКО", "ЛЕКАЛОН" коллегия Палаты по патентным спорам сообщает, что в силу независимости делопроизводства по заявкам, данные товарные знаки не могут служить основанием для регистрации обозначения (1) в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 05, услуг 35 классов МКТУ на основании вышеизложенных доводов.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.01.2008, оставить в силе решение экспертизы от 03.10.2007.