

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 27.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329188, поданное фирмой «Ново Нордикс А/С», Дания (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЛЕВОМИР» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2007 за №329188 по заявке №2005728717/50 с приоритетом от 10.11.2005 на имя ОАО «Щелковский витаминный завод», г. Щелково, в отношении товаров 05 класса МКТУ. В настоящее время указанный товарный знак принадлежит ОАО «Валента Фармацевтика», г. Щелково (далее – правообладатель).

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемое обозначение является вымышленным словом «ЛЕВОМИР», выполненным буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329188, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №329188 является сходным до степени смешения со знаком «Levemir» по международной регистрации №791480, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с конвенционным приоритетом от 19.08.2008, поскольку их словесные элементы обладают крайне высокой степенью фонетического сходства, основанного на тождестве большинства звуков и звукосочетаний, на тождестве ритмических характеристик слов;

- графическое сходство словесных элементов обусловлено совпадением большинства букв и их одинаковым расположением при транслитерации;

- сравниваемые обозначения лишены семантических значений, что подтверждает значимость графического и фонетического факторов при их восприятии;

- товары 05 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков используются для лечения разных заболеваний и расстройств, данные товары используются в медицинских целях и, соответственно, реализуются только в аптеках;

- компания заявителя и правообладатель оспариваемого товарного знака действуют в одном сегменте рынка, а продукция предприятий ориентирована на один круг потребителей и является, по сути дела, конкурирующей;

- за годы присутствия на российском рынке лицо, подавшее возражение, уже успело завоевать определенную известность в сфере производства фармацевтических препаратов, что подтверждается также многочисленными ссылками в Интернет.

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия публикации товарного знака №329188 на 2 л. [1],

-копия публикации международной регистрации №791480 на 7 л. [2],

- выдержка из Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств на 2 л. [3];

- распечатка сведений из Интернет на 9 л. [4].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329188 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.07.2010, правообладатель оспариваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты (10.11.2005) поступления заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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) 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 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, 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.

Оспариваемый словесный товарный знак «ЛЕВОМИР» выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «антидиабетические препараты».

Противопоставленный знак по международной регистрации №791480 является словесным «Levemir», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено сходством звучания начальных частей (ЛЕВО-/Leve-) и тождеством звучания конечных частей (-МИР/-mir).

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сопоставляемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Графически оспариваемая регистрация и противопоставленный знак не являются сходными, поскольку исполнены буквами разных алфавитов.

С учетом изложенного сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 05 класса МКТУ «бактерициды; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; витаминные препараты; воды минеральные для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей, дрожжи для фармацевтических целей, карамельки для медицинских целей, конфеты лекарственные, корни лекарственные, крахмал для диетических или фармацевтических целей; лактоза, лецитин для медицинских целей, мази, масла лекарственные, микстуры, напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные, настойки для медицинских целей, препараты белковые для медицинских целей, продукты белковые пищевые для медицинских целей, продукты детского питания, продукты диетические пищевые для медицинских целей продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей, сиропы для фармацевтических целей, средства для похудения медицинские, травы лекарственные, ферменты для медицинских целей, ферменты для фармацевтических целей, чаи травяные для медицинских целей, эликсиры», приведенные в перечне оспариваемого обозначения, являются однородными товарам 05 класса МКТУ «антидиабетические препараты» противопоставленного знака, поскольку перечисленные товары совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации. Остальные товары 05 класса МКТУ оспариваемого обозначения не являются однородными товарам 05 класса МКТУ, поскольку представляют собой товары иного назначения.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №329188 товарного знака «ЛЕВОМИР» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.04.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329188 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

05 - антибиотики, горчичники, гигиенические препараты, кислоты для фармацевтических целей, лейкопластыри, материалы перевязочные медицинские, молочные ферменты для фармацевтических целей, препараты с микроэлементами для человека или животных, средства антисептические, средства болеутоляющие, средства жаропонижающие, средства тонизирующие, транквилизаторы, ферменты для ветеринарных целей.