

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 20.03.2009, поданное Данск Дроге А/С, Дания на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701967/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007701967/50 с приоритетом от 29.01.2007 было заявлено на регистрацию на имя Данск Дроге А/С, Дания (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LITIZIN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 19.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «LITIZIN» фонетически сходно с ранее заявленными и зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «ЛИДОЗИН LIDOZIN» по свидетельству №256075 с приоритетом от 15.10.2002 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1];

- «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по свидетельству №259617 с приоритетом от 16.12.2002 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [2].

В возражении от 20.03.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что противопоставленные знаки по свидетельствам №256075, №259617 не сходны с заявленным обозначением по заявке №2007701967/50 до степени смешения в силу их графического, звукового и семантического различия, поскольку противопоставленные знаки состоят из двух словесных элементов и имеют иной состав звуков, отличающийся от заявленного обозначения;

- заявитель отмечает, что в вышедших в 2003 году «Методических рекомендациях по рациональному выбору названий лекарственных средств» говорится, что «название лекарственного средства является частью медицинской терминологии и, по сути, призвано помогать специалистам ориентироваться в его составе и действии..., название лекарственных препаратов с разными действующими веществами должны отличаться по написанию и звучанию». «Проверка предлагаемых названий на графическое и фонетическое сходство проводится в соответствии с рекомендациями: общее правило состоит в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять три и более букв (знаков) в любом сочетании», таким образом рассматриваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как они отличаются более чем на три буквы;

- поскольку заявленные товары 05 класса МКТУ и товары противопоставленных знаков относятся к лекарственной продукции, то потребители будут относиться к ее выбору с особым вниманием.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.10.2009, лицо, подавшее возражение, представило копию решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным

знакам от 19.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256075 полностью.

Кроме того, было представлено письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №384463 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2007701967/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «витаминные и минеральные препараты, пищевые добавки и природные лекарственные средства, за исключением пищевых добавок для профилактики заболеваний желче и мочевыделительных систем и кишечника».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (29.01.2007) поступления заявки №2007701967/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 заявка по ним не отозвана) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

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 буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LITIZIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее заявленных и зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя других лиц товарных знаков [1], [2].

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным и состоит из двух словесных элементов «ЛИДОЗИН LIDOZIN», выполненных буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, стандартным шрифтом. Словесные элементы расположены друг под другом.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным и состоит из двух словесных элементов «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN», выполненных буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, стандартным шрифтом. Словесные элементы расположены друг под другом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически сходные словесные элементы «LITIZIN»/«LIDOZIN»/«LITHOLYSIN».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено сходством звучания начальных частей (LITO-)/(LIDO-) и тождеством звучания конечных частей (-ZIN).

При этом звуки -t- и -d- в рассматриваемом случае являются парными, то есть близкими по звучанию.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено тем, что они исполнены стандартным шрифтом.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено тождеством звучания начальных частей (LITO-)/(LITHO-) и сходством звучания конечных частей (-ZIN)/(- SIN).

При этом дополнительный слог (-LY-), находящийся в середине словесного элемента «LITHOLYSIN» противопоставленного товарного знака [2], является безударным.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено тем, что они исполнены стандартным шрифтом.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными знаками [1-2], что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что товары являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, круга потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с

противопоставленными товарными знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701967/50.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что заявителем представлено письмо от 14.10.2009, в котором правообладатель товарного знака [2] по свидетельству №384463 (на основании договора об уступке товарного знака в отношении части товаров и/или услуг от 23.07.2009 №РД0052954 товары 05 класса МКТУ по свидетельству №259617 противопоставленного товарного знака [2] были уступлены ООО «ФИТОСОРБ», Санкт-Петербург свидетельство №384463) выразил согласие на регистрацию товарного знака «LITAZIN» по заявке №2007701967/50 на имя заявителя и использования его для товаров 05 класса МКТУ «витаминные и минеральные препараты, пищевые добавки и природные лекарственные средства, за исключением пищевых добавок для профилактики заболеваний желче и мочевыделительных систем и кишечника».

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя товарного знака [2].

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 1 статьи 7 Закона, товарный знак [2] не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701967/50.

Однако, что касается представленной на заседании коллегии копии решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256075 полностью, вступившего в законную силу 18.05.2009, следует отметить, что указанный документ не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента

подлежат правовой оценке обстоятельства, имевшие место на момент принятия Федеральным институтом промышленной собственности оспариваемого решения (19.12.2008), а также могут быть приняты во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам (07.05.2009). Таким образом, указанное заявителем обстоятельство, возникшее 18.05.2009, не имеет юридического значения при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения от 20.03.2009 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2007701967/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 20.03.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.12.2008.**