

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 15.09.2008, поданное ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.05.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006733451/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006733451/50 с приоритетом от 20.11.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 5 и услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словосочетание «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 27.05.2008 о государственной регистрации только в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 5 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ с имеющими более ранний приоритет и произведенными на имя другого лица международными регистрациями №437983 «ЛЕКА», №710372 «ЛЕК», №812486 «ЛЕК» и №636480 «ЛЕК».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено их фонетическим сходством.

При этом словосочетание «Фармацевтическая фирма» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на видовое наименование предприятия заявителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №437983 не действует в связи с непродлением, что исключает возможность ее противопоставления;
- заявленное обозначение и противопоставленные международные регистрации не имеют фонетического сходства за счет наличия в составе заявленного обозначения словосочетания «Фармацевтическая фирма»;
- наличие данных элементов обуславливает различное количество слов, звуков и слогов;
- между словесными элементами «ЛЕККО» и «ЛЕК»/«ЛЕК» также наблюдается звуковое отличие;
- в пользу регистрации товарного знака по заявке №2006733451/50 свидетельствует тот факт, что заявленное обозначение представляет собой фирменное наименование заявителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (20.11.2006) поступления заявки 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 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

К таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий (пункт 2.3.2.3 Правил).

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 словесное обозначение «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ЛЕККО», выполненный заглавными буквами и акцентирующий на себе внимание потребителя, поскольку словосочетание «Фармацевтическая фирма», как правомерно отмечено в заключении экспертизы и не оспаривается заявителем, представляет собой видовое наименование предприятия, в связи с чем может быть включено в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента.

Следовательно, восприятие заявленного обозначения определяется восприятием его словесного элемента «ЛЕККО».

Противопоставленная международная регистрация №437983 не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации в связи с истечением срока правовой охраны 10.06.2008 в данном государстве.

Противопоставленные международные регистрации №710372 «ЛЕК», №812486 «ЛЕК» и №636480 «ЛЕК» комбинированных и словесных знаков представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя (LEK farmacevtska druzba d.d., Словения), образованную на основе словесного элемента «ЛЕК»/«ЛЕК».

Таким образом, восприятие противопоставленных товарных знаков также определяется восприятием словесного элемента «ЛЕК»/«ЛЕК».

Сравнительный анализ словесных обозначений «ЛЕККО» и «ЛЕК»/«ЛЕК» показал, что они являются фонетически сходными за счет вхождения противопоставленных товарных знаков в состав заявленного обозначения в начальной позиции и, как следствие, практически тождественного состава гласных и согласных букв.

Элементы «ЛЕККО» и «ЛЕК»/«ЛЕК» выполнены стандартными шрифтовыми единицами. Противопоставленный знак «ЛЕК» (м.р. №636480) выполнен заглавными буквами русского алфавита также как и заявленное

обозначение, что обуславливает его графическое сходство с заявленным обозначением.

Отсутствие смысловых значений сравниваемых знаков не позволяет их оценить по семантическому признаку сходства.

Таким образом, доминирующие словесные элементы «ЛЕККО» и «ЛЕК»/«ЛЕК» сопоставляемых знаков и, следовательно, знаки в целом являются сходными.

Анализ перечней товаров 5 класса МКТУ сопоставляемых знаков показал, что приведенные в перечне заявки №2006733451/50 товары являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков в силу совпадения по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение представляет собой часть фирменного наименования заявителя не опровергает приведенного выше вывода о сходстве сопоставляемых обозначений, проведенного на основе признаков, регламентированных вышеупомянутой правовой базой.

В связи с этим, вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2006733451/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными международными регистрациями №710372, №812486, №636480 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.09.2008 и оставить в силе решение о государственной регистрации от 27.05.2008.**