

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 27.03.2013, поданное ЗАО «БИКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 11.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714896, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011714896 с приоритетом от 16.05.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «МИР ЗДОРОВЬЯ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита синего цвета. Под ним расположены слова «Леотон» и «Фарма», выполненные стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Изобразительная часть обозначения включает изображение разомкнутого круга, на котором в виде галочки изображены соединенные между собой два листочка, между которыми в верхней части помещен шар. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, черном, светло-зеленом, зеленом, темно - зеленом, синем цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 11.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «МИР ЗДОРОВЬЯ» по заявке №2011714896 принято на основании

заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «МИР ЗДОРОВЬЯ» сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «ЛИОТОН», «LIOTON», по свидетельствам №№ 154322 [1], 154323 [2], 154326 [3], 155881 [4] (срок действия регистраций продлен до 22.06.2016), 171958 [5] (срок действия регистраций продлен до 18.08.2017), для однородных товаров 05 класса МКТУ;
- с товарным знаком «ЛЕОТОН» по свидетельству №447402 [6] для однородных товаров и услуг 03, 05, 16, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ;
- с товарным знаком «МИР ЗДОРОВЬЯ» по свидетельству №444548 [7] для однородных товаров и услуг 05, 29, 30, 35 классов МКТУ, ранее зарегистрированных на имя других лиц;
- со знаком «LIOTON 1000» по международной регистрации №623723 [8], которой ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации другому лицу в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков по свидетельствам №№444548, 447402 определяется их полным фонетическим вхождением в заявленное обозначение.

Сходство противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№154322, 154323, 154326, 155881, 171958 и знака по международной регистрации №623723 с заявленным обозначением определяется наличием близких и совпадающих звуков, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных, согласных и характером совпадающих частей обозначений.

В возражении от 27.03.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель пришел к выводу, что ни один из противопоставленных товарных знаков [1] – [6] не является сходными до степени смешения с заявленным обозначением «МИР ЗДОРОВЬЯ», в связи с отсутствием сходства по фонетическому и визуальному критериям сходства.

Кроме того, по мнению заявителя, товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1] – [5], не являются однородными.

Однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «Леотон» [6] и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, в возражении не исследовалась, поскольку, по мнению заявителя, отсутствие сходства между знаками позволяет не проводить анализ на однородность товаров и услуг. Кроме того, заявителю предоставлено право на использование этого товарного знака в рамках лицензионного договора №РД0116322, заключенного с правообладателем 27.12.2012.

В возражении также отмечено, что знаку по международной регистрации №623723 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, в связи с чем данное обозначение не должно учитываться при анализе на тождество и сходство.

Что касается противопоставленного товарного знака «МИР ЗДОРОВЬЯ» [7], то заявитель согласен с его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011714896 в отношении заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 05, 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №444548 [7].

К возражению приложены распечатки товарных знаков по свидетельствам №№154322, 154323, 154326, 155881, 171958, 447402, 444548, международной регистрации №623723 и копия лицензионного договора.

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

С учетом даты (16.05.2011) поступления заявки №2011714896 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на

основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «МИР ЗДОРОВЬЯ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита синего цвета. Под ним расположены слова «Леотон» и «Фарма», выполненные стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Изобразительная часть обозначения включает изображение разомкнутого круга, на котором в виде галочки изображены соединенные между собой два листочка, между которыми в верхней части помещен шар.

Несмотря на то, что в композиции заявленного обозначения размером букв и цветом визуально выделено словосочетание «МИР ЗДОРОВЬЯ», словесный элемент «Леотон» так же играет существенную роль в индивидуализации товара, поскольку несет в себе информацию о фирменном наименовании заявителя (ООО «Леотон Трейдинг»).

В отношении утверждения заявителя о том, что знаку по международной регистрации №623723 [8] отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, в связи с чем оно не должно учитываться при анализе на тождество и сходство, следует отметить, что ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с исключением из правовой охраны цифрового обозначения 1000.

Довод заявителя о том, что ему предоставлено право на использование товарного знака «Леотон» [6] в рамках лицензионного договора с правообладателем, не может служить основанием для снятия этого противопоставления, поскольку

право на использование товарного знака в рамках лицензионного договора не предполагает разрешение лицензиара на регистрацию качестве товарного знака обозначения, в котором используется его товарный знак.

Противопоставленные словесные товарные знаки «LIOTON»[1], «LIOTON GEL»[2], «ЛИОТОН»[3], «ЛИОТОН ГЕЛЬ» [4], «ЛИОТОН 1000» [5] и международная регистрация «LIOTON 1000»[8] в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека» образуют серию знаков, в основу которых положены фонетически тождественные словесные элементы «ЛИОТОН», «LIOTON», занимающие доминирующее положение в композиции этих знаков.

Противопоставленный товарный знак «Леотон» [6] представляет собой также словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] также является словесным, включает словесные элементы «МИР ЗДОРОВЬЯ /WORLD OF HEALTH», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Знак охраняется в отношении товаров 05, 10, 20, 29, 30 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками определяется фонетическим сходством словесных элементов «ЛИОТОН/LIOTON», положенных в основу серии знаков [1] – [5], [8], со словесным элементом «ЛЕОТОН», включенным в состав заявленного обозначения.

Указанное фонетическое сходство обусловлено наличием близких [И] – [Е] и совпадающих [Л-L, О-O, Т-T, О-O, Н-N] звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом слогов.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [6] и [7] обусловлено фонетическим вхождением в него словесных элементов «ЛЕОТОН» и «МИР ЗДОРОВЬЯ».

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различия в их визуальном восприятии.

Однородность товаров 03, 05, 16, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлена в силу их совпадения по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

В целом противопоставленные товарные знаки вызывают сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Резюмируя вышеизложенное следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714896, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 11.01.2013.**