

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.12.2007, поданное ОАО «Щелковский витаминный завод», 141100, Московская обл., г.Щелково, ул.Фабричная, 2 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку «Левемир» по международной регистрации № 825647, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака "ЛЕВЕМИР" произведена Международным Бюро ВОИС 03.03.2004 за №825647 на имя Novo Nordisk A/S Novo Alle DK-2880 Bagsvaerd (Danmark) (далее – правообладатель). На территории Российской Федерации правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.12.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №825647, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак «ЛЕВЕМИР» сходен до степени смешения с товарным знаком «ЛИВОМИР» по свидетельству №246894, с более ранним приоритетом (27.12.2001), который зарегистрирован в отношении однородных товаров 05 класса;

- каждое из сравниваемых обозначений «ЛЕВЕМИР» и «ЛИВОМИР» является словесным обозначением, которые выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита;
- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено одинаковым составом согласных, сходным составом гласных, одинаковым числом слогов, тождеством конечных слогов, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу;
- с точки зрения визуального восприятия наблюдается совпадение шрифтов (стандартные), использование букв русского алфавита, что обуславливает сходное общее зрительное впечатление;
- семантический критерий не может быть применен в рассматриваемом случае, так как сравниваемые обозначения являются фантазийными;
- оспариваемому товарному знаку предоставлена охрана в отношении товаров 05 класса, товарный знак «ЛИВОМИР» зарегистрирован также в отношении товаров 05 класса, которые относятся к лекарственным препаратам для человека, в связи с чем имеют одно назначение, совместную встречаемость (реализации их через аптечную сеть), один круг потребителей;
- в подтверждение, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения лицом, подавшим возражение, приведены Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, изданные Министерством здравоохранения РФ в 2003 году.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ЛЕВЕМИР» по международной регистрации №825647 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- материалы с Интернет-ресурсов на 1 л. [1];
- копия свидетельства на товарный знак «ЛИВОМИР» свидетельство №246894 на 2 л. [2];

- копия Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств, изданные Министерством здравоохранения РФ в 2003 году на 2 л. [3];

- копия переписки правообладателя оспариваемого товарного знака и лица, подавшего возражение на 3 л. [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки «Левемир» и «ЛИВОМИР» имеют различие в фонетическом звучании (отличие в двух первых слогах) и не имеют смыслового значения, поэтому не могут быть проанализированы по семантическому критерию сходства;

- оспариваемый знак выполнен строчными буквами с заглавной буквы, а ранее зарегистрированный товарный знак выполнен заглавными буквами стандартного шрифта;

- оспариваемый знак зарегистрирован в отношении конкретного вида товаров - противодиабетических препаратов, которые реализуются исключительно по рецептам и выпускаются в форме раствора для подкожных инъекций;

- по сведениям сети Интернет, правообладатель товарного знака по свидетельству №246894 не специализируется на производстве препаратов для лечения сахарного диабета;

- в соответствии со сведениями из РЛС (www.rlsnet.ru) под наименованием «ЛИВОМИР» не выпускаются лекарственные средства.

Исходя из изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака «Левемир» по международной регистрации №825647.

К отзыву приложены следующие материалы и документы:

- распечатка из сети Интернет (инструкция по медицинскому применению препарата Левемир) на 9л. [5];

- распечатка из сети Интернет (о медицинском препарате Левемир) на 3л. [6];

- распечатка из сети Интернет (сайт: Регистр лекарственных средств) на 1л. [3].

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

С учетом даты (03.03.2004) международной регистрации №825647 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации представляет собой словесное обозначение «Левемир», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «Л» – заглавная.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №246894 также представляет собой словесное обозначение «ЛИВОМИР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что они имеют одно и то же количество букв (7 букв), одинаковый состав согласных звуков (Л, В, М, Р), близкий состав гласных звуков и тождественную конечную часть, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков. Слоги «ЛЕ» и «ЛИ» являются безударными, а тождественное окончание слов (третий слог «МИР») является более звучным за счет ударения и звонкого сонорного звука «Р», что еще больше фонетически сближает знаки.

Отличие в шрифтовом исполнении (заглавные и строчные буквы) не оказывает существенного влияния на восприятие знаков, так как в целом сравниваемые знаки производят одинаковое зрительное впечатление, что позволяет признать сходными сравниваемые обозначения по графическому критерию.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами русского языка, не имеют конкретного смыслового значения и являются фантазийными, в связи с чем анализ сопоставляемых знаков по семантическому фактору сходства не может быть произведен.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений словесных элементов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание общее правило, используемое при выборе названий лекарственных средств, согласно которому при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании (см. Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденные Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники 01.07.2003). Слово ЛИВОМИР отличается от слова ЛЕВЕМИР двумя буквами.

Относительно однородности товаров заявленного и противопоставленного перечней следует отметить следующее.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана заявленному обозначению, являются однородными товарам 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, поскольку они представляют собой фармацевтические препараты и друг с другом как вид-род, имеют одни и те же назначение и круг потребителей.

Таким образом, установленное сходство знака «Левемир» и противопоставленного ему товарного знака «ЛИВОМИР» и однородность сопоставленных товаров, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 05 класса МКТУ

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.12.2007, признать предоставление правовой охраны знаку «Левемир» по международной регистрации № 825647 на территории Российской Федерации недействительным полностью.