

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2015, поданное ЛАНАФОРМ ЛАНА ОЛПИК С.А., Бельгия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524569, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак **LANNA** по заявке №2013717606 с приоритетом от 27.05.2013 зарегистрирован 13.10.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №524569 в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «МедикоЛайт», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №524569 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак **LANNA** по свидетельству №524569 является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение (ЛАНАФОРМ ЛАНА ОЛПИК С.А., Бельгия), знаком «LANAFORM» по международной

регистрации №635046 с конвенционным приоритетом 13.02.1995, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, том числе, в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ;

- товарный знак **LANNA** фонетически совпадает с начальным и средним слогами знака LANAFORM, то есть имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое;

- совпадение начальной части делает степень фонетической близости сравниваемых знаков особенно высокой, поскольку именно с начальных частей начинается восприятие обозначений потребителем;

- сопоставление обозначений по признакам графического сходства показывает, что: оспариваемый знак по буквенному составу (L, A, N, A) совпадает с начальной половиной старшего знака, совпадает вид шрифта (стандартный), совпадает графическое написание с учетом характера букв (печатные, заглавные), совпадает расположение букв по отношению друг к другу (по горизонтали в строчку), совпадает алфавит, буквами которого написаны слова (латинский), совпадает цветовое сочетание (черно-белое);

- смысловое сходство словесных обозначений в данном случае рассматриваться не может, так как оба обозначения являются фантазийными;

- в знаке LANAFORM часть FORM является слабым элементом, который в переводе с английского языка означает «форма», «вид», «разновидность» и входит в состав множества товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации в отношении товаров 5 и 10 классов МКТУ (например, «BIOFORM» по свидетельству №264259, «DESOFORM» по свидетельству №127254, «MILAFORM» по свидетельству №432513);

- товарный знак LANAFORM в 5 классе МКТУ действует, в частности, в отношении товаров «пластыри и перевязочные материалы», а товары 5 класса МКТУ «бандажи перевязочные; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; повязки наплечные

хирургические», для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представляют собой различные виды перевязочных материалов, то есть прямо подпадают под термин «пластыри и перевязочные материалы»;

- товары 10 класса МКТУ, в отношении которых действуют сопоставляемые товарные знаки (компрессионные изделия, чулки, используемые при расширении вен, бандажи, корсеты, лечебное бельё, ортопедические повязки и пр.) относятся к одному роду товаров - ортопедическим изделиям;

- все они имеют общее назначение (формирование оптимальных условий для правильного развития и/или защиты суставов, позвоночника, двигательного аппарата, грудной или брюшной стенки от заболеваний и повреждений, а также для возмещения косметических и функциональных дефектов различных областей и органов человека (см. например, Большую медицинскую энциклопедию <http://biameden.ru/> или Популярную медицинскую энциклопедию <http://www.bibliotekar.ru/>)), общий круг потребителей - людей с ортопедическими заболеваниями, а также общие каналы сбыта - специальные ортопедические салоны и магазины;

- следовательно товары 5 и 10 классов МКТУ, для которых действуют сопоставляемые товарные знаки, однородны;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524569 произведено в нарушение положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №524569 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №524569 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- противопоставленный знак LANAFORM состоит из двух частей - «LANA» и «FORM», при этом только первая часть является сходной с оспариваемым товарным

знаком **LANNA** ;

- однако решающее значение для звучания противопоставленного обозначения имеет именно вторая часть - «FORM», поскольку является ударной и состоит из твердых согласных;

- в сравниваемых товарных знаках 3 звука совпадает, а 4 звука являются отличными;

- в оспариваемом товарном знаке **LANNA** ударение падает на первый слог, а в противопоставленном знаке LANAFORM – ударение падает на последний слог;

- таким образом, нельзя установить фонетическое сходство сравниваемых обозначений;

- ввиду наличия части «FORM», длина противопоставленного знака превышает оспариваемый товарный знак на 4 буквы, в связи с чем сравниваемые знаки являются графически сходными;

- словесный элемент «LANNA» имеет несколько значений: 1) женское имя, в переводе с латинского - «миролюбивая»; 2) в переводе с тайского «Миллион рисовых полей» - средневековое государство, существовавшее на севере современного Таиланда (1226-1558 гг.);

- обозначение «LANAFORM» смыслового значения не имеет, однако наличие части «FORM» - «форма» способно вызвать определенные ассоциации потребителя с наличием какой-либо формы, фигуры и т.д.;

- наличие элемента «FORM» придает различительную способность обозначению и приводит к отсутствию смешения при сопоставлении обозначений «LANNA» и «LANAFORM»;

- бандажи являются отдельным видом товаров, нежели перевязочные материалы и ортопедические изделия, имеют различный круг потребителей и различные условия сбыта;

- перевязочные материалы (бинты, марля и т.д.) имеют низкую стоимость, продаются в аптеках и преимущественно используются в медицинских учреждениях;

- ортопедические изделия, включая чулки против расширения вен, продаются в специализированных ортопедических салонах;

- бандажные изделия отпускаются в аптеках, специализированных магазинах для беременных, либо интернет-магазинах;

- таким образом, сравниваемые знаки действуют в отношении товаров различного рода и не должны противопоставляться друг другу;

- ООО «МедикоЛайт» реализует в сети аптек «Бинт эластичный LANNA» с оригинальной этикеткой, в отношении которого в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) получено регистрационное удостоверение №РЗН 2016/3612.

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы:

- контракт №12/01/16 от 12.01.2016 [1];

- декларации соответствия ЕС в отношении бинтов эластичных медицинских «LANNA» и «LANA LM-1» [2];

- распечатки страниц с сайта ООО «МедикоЛайт» [3];

- регистрационное удостоверение №РЗН 2016/3612 [4];

- этикетка «Бинт эластичный LANNA» [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.05.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №524569 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

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 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 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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №524569 с приоритетом от 27.05.2013 представляет собой словесное обозначение **LANNA**, выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего

возражение, исключительного права на знак LANAFORM по международной регистрации №635046, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №635046 предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении 05 класса МКТУ «пластыри, перевязочные материалы» (emplâtres, matériel pour pansements).

В перечне товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представлены различные виды перевязочных материалов (бандажи перевязочные; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; повязки наплечные хирургические).

Поскольку сопоставляемые товары 05 класса МКТУ относятся к одному роду (перевязочные материалы), имеют одинаковое назначение (используются для перевязки), общий круг потребителей (больные, нуждающиеся в перевязочных материалах), одинаковые условия реализации (аптеки).

Товары 10 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524569, и товары 10 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана знака по международной регистрации №635046 на территории Российской Федерации, относятся к роду ортопедических (*например, пояса ортопедические и ортопедические подушки*) или компрессионных медицинских изделий (*например, бандажи грыжевые и компрессионные изделия для послеоперационного использования*) у которых совпадают назначение, круг потребителей и места реализации (аптеки, ортопедические салоны, Интернет-магазины).

В связи с изложенным сопоставляемые товары 05 и 10 классов МКТУ признаны коллегией однородными.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельству №524569 и знака по международной регистрации №635046 на тождество и сходство было установлено следующее.

Словесный элемент **LANNA** оспариваемого товарного знака представляет собой женское имя (см. <http://po-imeni.ru/lanna/>).

Противопоставленный знак LANAFORM по международной регистрации №635046 не содержится в лексике наиболее распространенных иностранных языков, то есть является фантазийным словесным элементом. Вместе с тем, в составе противопоставленного знака отчетливо выделяется элемент «FORM», имеющий смысловое значение (в переводе с английского языка на русский язык означает: форма, образ, вид, очертание, см. Интернет-портал «Яндекс: Словари/ABBYY Lingvo») хорошо известное российскому потребителю. Таким образом, оспариваемый товарный знак вызывает иные смысловые ассоциации, чем знак по международной регистрации №635046.

Оспариваемый товарный знак **LANNA** и начальная часть «LANA-» противопоставленного знака LANAFORM близки по звучанию. Однако сравниваемые товарные знаки не являются фонетически сходными, поскольку не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, звуков, а также составу гласных и согласных букв. Необходимо отметить, что наличие элемента «-FORM» существенным образом отражается на длительности звучания противопоставленного знака, удлиняя его по фонетике в два раза по сравнению с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, сравниваемые словесные элементы произносятся по-разному. В оспариваемом товарном знаке ударным является первый слог «LAN-», тогда как знак LANAFORM произносится с выделением ударением третьего слога «-FORM», акцентируя на нем внимание.

Также усматривается, что сравниваемые товарные знаки отличаются визуально за счет различной длины словесных элементов и исполнения оспариваемого товарного жирным шрифтом.

Таким образом, в силу имеющихся фонетических, семантических и графических различий сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что товарный знак **LANNA** по свидетельству №524569 и противопоставленный знак LANAFORM по международной регистрации №635046 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №536371 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №524569.