

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 12.09.2018, поданное компанией «А. НАТТЕРМАНН УНД СИЕ. ГМБХ», Германия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1128665, при этом установлено следующее.

Знак «ЭССЕНЦИГЛИВ» с конвенционным приоритетом от 06.03.2012 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 14.05.2012 за № 1128665 на имя компании «Proizvodstvennoe respublikanskoe unitarnoe predpriyatie "Minskintercaps», Республика Беларусь, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.09.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации № 1128665 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ЭССЕНЦИАЛЕ» по свидетельству №151183 с приоритетом от 28.12.1995, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сравниваемые знаки совпадают по составу образующих их букв, звуков и слогов. Фактически начальные и средние части сравниваемых знаков являются

тождественными, что свидетельствует о высокой вероятности их смешения при слуховом восприятии. Следовательно, сравниваемые знаки следует признать фонетически сходными;

- оспариваемый и противопоставленный знаки выполнены стандартным шрифтом черного цвета буквами русского алфавита. При этом первые семь букв («Э», «С», «С», «Е», «Н», «Ц», «И») и девятая буква «Л» являются тождественными и одинаковым образом расположены по отношению друг к другу. Следует также отметить, что тождественные буквы расположены именно в начале, то есть в месте, на котором в большей степени сконцентрировано внимание потребителей, и с которого начинает формироваться общее зрительное впечатление. Данное обстоятельство дополнительно сближает сравниваемые товарные знаки и указывает на наличие реальной угрозы их смешения. Следовательно, сравниваемые товарные знаки следует признать графически сходными;

- сравниваемые словесные элементы «ЭССЕНЦИГЛИВ» и «Эссенциале» не являются словарными единицами русского языка, поэтому между ними отсутствуют семантические различия, которые снижали бы высокий риск их смешения, возникающий в силу звукового и графического сходства;

- словесное обозначение «ЭССЕНЦИАЛЕ» (или «ESSENTIALE» буквами латинского алфавита) положено в основу серии товарных знаков (свидетельства №92834, №180236, 186959, №395959, №490594, №490595, международная регистрация №435496), правообладателем которых является лицо, подавшее возражение. Оспариваемый знак является сходным до степени смешения с указанной серией товарных знаков в целом, что является дополнительным обстоятельством, усиливающим вероятность смешения;

- как следует из пункта 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г., который может быть применен в настоящем деле по аналогии, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между

собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение;

- знак по международной регистрации №1128665 порождает устойчивую ассоциативную связь с серией товарных знаков «ЭССЕНЦИАЛЕ», а, следовательно, потребители с высокой долей вероятности могут решить, что оспариваемый знак принадлежит тому же предприятию, которое выпускает продукцию «ЭССЕНЦИАЛЕ», а товары, им маркированные, являются продолжением ассортиментной линейки лица, подавшего возражение;

- вывод о том, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков «ЭССЕНЦИАЛЕ», подтверждается также решением Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2018 г. по делу № СИП-172/2017, согласно которому «Оспариваемый товарный знак по международной регистрации № 1128665 и товарные знаки по свидетельствам №115183, №180236, №186959, №395795, №490594, №490595, принадлежащие истцу, имеют сходство по словесному элементу «ЭССЕНЦИАЛЕ», который является доминирующим в названных товарных знаках, то есть эти знаки являются сходными до степени смешения»;

- товары 05 класса МКТУ «медикаменты, медикаменты для человека, медикаменты для ветеринарных целей, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для медицинских изделий, препараты химические для фармацевтических целей, препараты химические для ветеринарных целей, препараты для органотерапии, препараты с микроэлементами для человека и животных, фосфолипиды и фосфаты для фармацевтических целей, соли для ванн для медицинских целей, препараты биологические для медицинских целей» являются однородными товарами по отношению к фармацевтическим препаратам оспариваемого знака, поскольку все эти товары относятся к общей родовой группе «лекарственные средства» и имеют сходное назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека или животного;

- перечень товаров 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, включает в себя «добавки пищевые и добавки пищевые для животных». В перечне товаров отсутствует указание на то, что данные товары предназначены для медицинских и ветеринарных целей, однако это предполагается исходя из описания 05 класса МКТУ, который включает в себя фармацевтические и прочие препараты для медицинских и ветеринарных целей. Согласно информационному письму Роспатента № 10/37-646/23 от 05.11.2008 добавки пищевые, используемые для других целей, включаются в иные классы МКТУ, а именно в классы 01, 02, 03, 29 и 30. Из этого же письма следует, что добавки пищевые, используемые для медицинских и ветеринарных целей, являются однородными товарами по отношению к лекарственным средствам, так как они имеют сходное назначение, могут совпадать по форме выпуска, условиям сбыта и кругу потребителей;

- перечень товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, также включает в себя «капсулы для лекарств». В сознании потребителей этот товар неразрывно связан с лекарственными и фармацевтическими препаратами, так как представляет собой одну из возможных форм их выпуска, и по этой причине обе категории товаров могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения;

- кроме того, как уже было отмечено, словесный элемент «ЭССЕНЦИАЛЕ» (или «ESSENTIALE» буквами латинского алфавита) положен в основу серии товарных знаков, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение. Товарные знаки со словесным элементом «ЭССЕНЦИАЛЕ» зарегистрированы не только в отношении фармацевтических препаратов, но и целого ряда других товаров 05 класса МКТУ, а именно следующих товаров: ветеринарные и гигиенические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, средства для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды, что усиливает вероятность смешения сравниваемых товарных знаков. Близость сравниваемых перечней товаров дополнительно увеличивает

вероятность смешения оспариваемого знака со знаками, образующими серию «ЭССЕНЦИАЛЕ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану знака по международной регистрации № 1128665 недействительной в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В обоснование изложенных доводов к возражению, а также 13.11.2018 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатка официального сайта группы компаний «САНОФИ» [www.sanofi.ru](http://www.sanofi.ru) (1);

- фотографии лекарственного препарата «ЭССЕНЦИАЛЕ» (2);

- распечатки из Государственного реестра лекарственных средств, опубликованного на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ [www.rosminzdrav.ru](http://www.rosminzdrav.ru) в отношении лекарственных средств «Эссенциале Н» и «Эссенциале форте Н» (3);

- аналитические отчеты «Фармацевтический рынок России 2013», «Фармацевтический рынок России 2014», «Фармацевтический рынок России 2015», «Фармацевтический рынок России 2016», «Фармацевтический рынок России 2017» (4);

- распечатка из Международного реестра товарных знаков знака «ЭССЕНЦИГЛИВ» по международной регистрации № 1128665 (5);

- распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ товарных знаков по свидетельствам № 151183, № 92834, № 180236, № 186959, №395795, № 490594, №490595 (6);

- решения Суда по Интеллектуальным правам от 26.02.2018, от 31.10.2018 по делу №СИП-172/2017 (7).

Правообладатель оспариваемого товарного знака 17.12.2018 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- наименование лекарственного средства «ЭССЕНЦИГЛИВ» является словообразованием из двух слов «эссенци» и «глив». Слово «эссенци» берет свое начало от слова «эссенциале» (лат. «essential» - необходимый, существенный, важный). Из

фармацевтического справочника Машковского М.Д. следует, что «эссенциале» - это набор веществ на основе «эссенциальных фосфолипидов», позиционируемых в качестве лекарственного препарата – гепатопротектора (например, «Эссенциглив», «Эссенцикапс», «Эссенцилив вит», «Доппельгерц актив эссенциалиум форте» и др). Слово «глив» - это сокращение от наименования глицирризинаты, которые также входят в состав лекарственного средства «Эссенциглив», они оказывают мембраностабилизирующее и противовирусное действие;

- при рассмотрении семантического критерия сходства наименование «ЭССЕНЦИГЛИВ» вызывает представление о препарате, который содержит в своем составе эссенциальные фосфолипиды и относится к группе гепатопротекторов, а частица «глив» указывает на содержание глицирризината, в свою очередь обозначение «ЭССЕНЦИАЛЕ» указывает только на содержание эссенциальных фосфолипидов;

- при оценке фонетического сходства сравниваемых обозначений «ЭССЕНЦИАЛЕ» и «ЭССЕНЦИГЛИВ» следует отметить, что они имеют разное ударение и, как следствие, акцент на различных составляющих слов;

- препараты под спорными наименованиями выпускаются в различных лекарственных формах: «Эссенциглив» - в мягких желатиновых капсулах, «Эссенциале» - в твердых желатиновых капсулах.

На основании изложенных доводов правообладателем выражена просьба о сохранении правовой охраны знака по международной регистрации №1128665. В отзыве также содержалась просьба о рассмотрении возражения в отсутствие правообладателя.

От лица, подавшего возражение, 13.12.2018 поступили пояснения на отзыв, согласно которым:

- производство биологически активной добавки «ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ЭССЕНЦИАЛИУМ ФОРТЕ» было прекращено в октябре 2012 года по требованию лица, подавшего возражение, что подтверждается письменным обязательством производителя - компании «Queisser Pharma GmbH & Co, KG»;

- препарат «ЭССЕНЦИКАПС» никогда не продавался на территории Российской Федерации, что подтверждается определением Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2016 по делу №СИП-623/2016, которым было утверждено мировое соглашение

между лицом, подавшим возражение и компанией «Минсинтеркапс» в рамках дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭССЕНЦИКАПС» по свидетельству №258969 в связи с его неиспользованием. Как следует из определения, правообладатель признает преимущественное право лица, подавшего возражение, в отношении товарных знаков, образующих серию «Эссенциале»;

- препарат «ЭССЕНЦИЛИВ ВИТ» отсутствует в продаже на территории России;

- таким образом, элемент «эссенци» не является слабым и не вошел во всеобщее употребление на территории России, в том числе, по причине того, что лицо, подавшее возражение, активно и успешно предпринимает меры по предотвращению импорта, предложения о продаже, продажи и иного распространения на территории России лекарственных препаратов и биологически активных добавок, содержащих элемент «ЭССЕНЦИ» в своих наименованиях.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия письменного обязательства компании «Queisser Pharma GmbH & Co, KG» (8);

- определение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2016 по делу №СИП-623/2016 (9);

- распечатка сведений из сети Интернет по препарату «ЭССЕНЦИЛИВ ВИТ» (10).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.03.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1128665 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 требованиями 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил).

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

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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.



В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является частью группы компаний «САНОФИ» - одного из ведущих разработчиков и производителей фармацевтических и лекарственных препаратов в мире. Продукция группы компаний «САНОФИ» широко представлена на российском рынке (выпускаются препараты «ЗОДАК», «МААЛОКС», «МАГНЕ В6», «НО-ШПА», «ФЕСТАЛ» и т.д.). Ассортимент продукции, предлагаемый группой компаний «САНОФИ», представлен также препаратом «ЭССЕНЦИАЛЕ» (товарный знак по свидетельству №151183), который на протяжении многих лет входит в пятерку самых продаваемых лекарственных средств в Российской Федерации. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак сходен до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый знак «ЭССЕНЦИГЛИВ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «Эссенциале» по свидетельству №151183 [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Э» - заглавная. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ESSENTIALE» по международной регистрации №435496 [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



**Essentiale**


Противопоставленный товарный знак «**Essentiale**» по свидетельству №92834 [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «Essentiale», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «E» - заглавная, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде фигуры неровной формы с вписанными в нее пятью изобразительными элементами с точкой посередине и отходящими от нее лучами. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «**Эссенциале форте**» по свидетельству №180236 [4] является комбинированным и состоит из словесных элементов «Эссенциале» и «форте», помещенных на двух строках в трех проекциях и выполненных стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Э» в слове «Эссенциале» - заглавная, кроме того, знак включает изобразительные элементы в виде прямоугольников коричневого и желтого цвета.


Правовая охрана предоставлена знаку в белом, черном, желтом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Неохраняемым элементом знака является символ (R).



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №186959 [5] является комбинированным и состоит из словесных элементов «Эссенциале» и «форте», помещенных на двух строках в трех проекциях и выполненных стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Э» в слове «Эссенциале» - заглавная, а также из изобразительных элементов в виде прямоугольников коричневого и желтого цвета. Кроме того, в знак включены элементы «50 капсул», «A.Natterman & CIE GMBH», «состав» с подробным описанием состава лекарственного средства. Правовая охрана предоставлена знаку в белом, черном, желтом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


**Эссенциале Н**



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №395795 [6] является комбинированным и состоит из словесного элемента «Эссенциале» и буквы «Н», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, начальная буква «Э» в слове «Эссенциале», а также буква «Н» -

заглавные, остальные буквы - строчные. Знак также состоит из изобразительных элементов в виде прямоугольников коричневого и желтого цветов, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде неровной фигуры голубого цвета. Правовая охрана предоставлена знаку в белом, черном, голубом, светло-голубом, желтом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №490594 [7] является комбинированным и состоит из словесных элементов «Эссенциале форте» и буквы «Н», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, начальная буква «Э» в слове «Эссенциале», а также буква «Н» - заглавные, остальные буквы - строчные. Знак также состоит из изобразительных элементов в виде прямоугольников желтого, светло-зеленого и зеленого цветов, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде неровной фигуры. Указанная композиция помещена на фоне квадрата серого цвета. Правовая охрана предоставлена знаку в сером, светло-сером, белом, черном, темно-зеленом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «Эссенциале форте» по свидетельству №490595 [8] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Э» в слове «Эссенциале» - заглавная. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных [1-8] знаков показал следующее.

Единственным элементом оспариваемого знака является словесный элемент «ЭССЕНЦИГЛИВ».

Противопоставленные знаки [1-8] являются, как словесными, так и комбинированным, но запоминаются, прежде всего, по их словесному элементу – ЭССЕНЦИАЛЕ (ESSENTIALE), несущему в них основную индивидуализирующую нагрузку.

Входящий в состав противопоставленных знаков [4, 5, 7, 8] элемент «форте» (от латинского - forte), обозначающий, что этот препарат усиленного действия и с более высокой концентрацией основного вещества, а также буква «Н» в составе знаков [6, 7], не обладающая сама по себе различительной способностью, не имеют существенного значения для индивидуализации товаров лица, подавшего возражение.

В связи с этим, при анализе сходства сравниваемых знаков учитывалось сходство их «сильных» словесных элементов - «ЭССЕНЦИГЛИВ» и «Эссенциале» («Essentiale»).

С точки зрения фонетики словесные элементы «ЭССЕНЦИГЛИВ» и «Эссенциале» характеризуются близким звучанием, обусловленным совпадением 7 звуков (э, с, е, н, ц, и, л), при этом 6 из совпадающих звуков расположены в начале слов. Таким образом, в сравниваемых словесных элементах тождественными являются шесть начальных звуков, различие имеется в конечных частях сравниваемых слов, однако, сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков. Кроме того, слова «Эссенциале» и «ЭССЕНЦИГЛИВ» сами по себе достаточно длинные, вследствие чего основное запоминание подобных обозначений потребителем происходит именно за счет начальной части слова, а внимание к окончанию слова снижено.

Таким образом, сопоставление указанных обозначений по фонетическому критерию в целом показало, что они имеют близкое количество букв (10/11 букв), звуков (9/10), близкие составы согласных и гласных звуков и тождественную начальную часть, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

В отзыве на возражение указывается, что сравниваемые знаки не являются

сходными по фонетическому критерию, поскольку в оспариваемом и противопоставленных знаках ударение падает на разные слоги и буквы («эссенциАле» и «эссенциГЛИВ»). Однако, указанные словесные элементы отсутствуют в словарях и, следовательно, ударение в них не фиксировано, в связи с чем соответствующий довод следует признать неубедительным.

Относительно графического критерия сходства коллегией установлено следующее. Сравнимые знаки зарегистрированы в отношении фармацевтических лекарственных препаратов, при выборе которых потребитель ориентируется, в первую очередь, на наименование продукции, а не графическое оформление упаковки, в связи с чем восприятие графических особенностей знаков [3-7] второстепенно. Что же касается словесных элементов, включенных в состав сравниваемых знаков («ЭССЕНЦИГЛИВ» и «Эссенциале»), то их сходство усиливается за счет исполнения их буквами русского алфавита стандартными шрифтами без применения какой-либо оригинальной графики, написание большинства букв совпадает - э, с, с, е, н, ц, и, л. Учитывая изложенное, сравниваемые знаки производят одинаковое общее зрительное впечатление, несмотря на некоторые различия.

Словесные элементы «ЭССЕНЦИГЛИВ» и «Эссенциале»/«Essentiale» не содержатся в лексике русского и латинского языков, в связи с чем не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что усиливает превалирование фонетического и графического факторов восприятия.

Правообладателем приводится довод о том, что слово «эссенци» происходит от слова «эссенциале» (от латинского «essential») – необходимый, существенный, важный, при этом, согласно фармацевтическому справочнику Машковского М.Д. следует, что «эссенциале» - набор веществ на основе «эссенциальных» фосфолипидов, позиционируемых в качестве лекарственного препарата – гепатопротектора (например, «Эсенциглив», «Эссенцикапс», «Эсенцилив вит», «Доппельгерц актив эссенциалиум форте»), в свою очередь форманта «глив» является сокращением от наименования веществ «глицерризинаты», которые

оказывают мембраностимулирующее и противовирусное действие. Таким образом, обозначение «ЭССЕНЦИГЛИВ» вызывает у потребителей представление о том, что маркируемый им препарат содержит «эссенциальные» фосфолипиды и относится к группе гепатопротекторов, а слово «глив» указывает на содержание «глицерризината», тогда как наименование препарата «эссенсиале» указывает только на содержание «эссенциальных» фосфолипидов. Вместе с тем, по мнению коллегии, указанное, напротив, свидетельствует о близости заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, о том, что все они воспринимаются как препараты, содержащие «эссенциальные» фосфолипиды, относятся к группе гепатопротекторов. При этом обозначение «эссениглив» может быть воспринято как один из вариантов знака лица, подавшего возражение, предназначенного для маркировки препаратов, обладающих дополнительными свойствами и характеристиками.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный знаки [1-8] ассоциируются с друг с другом в целом.

Что касается анализа товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена для товаров 05 класса МКТУ «drugs for medical purposes; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes; pharmaceutical preparations; chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for veterinary purposes; nutritional supplements; dietary supplements for animals; capsules for medicines; organotherapy preparations; preparations of trace elements for human and animal use; phospholipids, phosphates for pharmaceutical purposes; salts for medical purposes; biological preparations for medical purposes» («медикаменты; медикаменты для человека; медикаменты для ветеринарных целей; фармацевтические препараты; химико-фармацевтические препараты; препараты химические для фармацевтических целей; химические препараты для ветеринарных целей; добавки пищевые; добавки пищевые для ветеринарных целей; капсулы для

лекарств; препараты для органотерапии; препараты с микроэлементами для человека и животных; фосфолипиды, фосфаты для фармацевтических целей; соли для медицинских целей; биологические препараты для медицинских целей»).

Товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические» знаков [1, 3-8] являются однородными товарам 05 класса МКТУ «drugs for medical purposes; medicines for human purposes; pharmaceutical preparations; chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for pharmaceutical purposes; organotherapy preparations; preparations of trace elements for human use; biological preparations for medical purposes» («медикаменты; медикаменты для человека; фармацевтические препараты; химико-фармацевтические препараты; химические препараты для медицинских целей; препараты для органотерапии; препараты с микроэлементами для человека; биологические препараты для медицинских целей») оспариваемого знака, поскольку сравниваемые товары объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010 под «лекарственными средствами» понимаются «вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий»). Сравнимые товары могут иметь одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека, формы выпуска товаров также может совпадать, кроме того, сравниваемые товары могут иметь общий круг потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для его поддержания и улучшения), одинаковые условия реализации (аптеки).

Товары 05 класса МКТУ «капсулы для лекарств» оспариваемого знака неразрывно связаны с вышеупомянутыми товарами 05 класса МКТУ



противопоставленных регистраций [1, 3-8], в связи с чем также признаются однородными.

Однородными с товарами 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» были признаны товары 05 класса МКТУ «salts for medical purposes» (соли для медицинских целей), к которым могут быть отнесены, например, ляпис, горькая соль, жженая магнезия, цинковый купорос, «марганцовка» и, которые, также как и фармацевтические препараты, имеют одно назначение – профилактика и лечение заболеваний. Однородность сравниваемых товаров обусловлена совместными условиями их реализации (через аптечную сеть), а также тем, что они могут приобретаться одними и теми же потребителями.

Товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты» противопоставленного знака [3] являются однородными товарам 05 класса МКТУ «medicines for veterinary purposes; chemical preparations for veterinary purposes; dietary supplements for animals; preparations of trace elements for human and animal use» («медикаменты для ветеринарных целей; химические препараты для ветеринарных целей; пищевые добавки для ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для животных»). Указанное обусловлено тем, что данные виды товаров могут быть произведены одним лицом (предприятием, специализирующемся на производстве препаратов и добавок для лечения животных), могут иметь одни и те же каналы реализации (например, ветеринарные аптеки), круг потребителей (лица, заботящиеся о здоровье животных, ветеринарные клиники), а также одно назначение (профилактика и лечение заболеваний животных), в связи с чем могут быть смешаны в гражданском обороте при маркировке сходными товарными знаками.

Как было указано выше, оспариваемый знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фосфолипиды, фосфаты для медицинских целей». Обращение к сети Интернет, а также справочным источникам информации (см. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Краткая химическая энциклопедия под. ред. Кнунынца И.Л., т. 5, издательство «Советская энциклопедия», 1966 г., стр. 475, 482,) показало, что фосфаты – это неорганическое вещество, соль металла кальция и ортофосфорной кислоты, а фосфолипиды – сложные липиды, сложные эфиры многоатомных

спиртов и высших жирных кислот. Анализ изложенной информации позволил коллегии прийти к выводу о том, что товары 05 класса МКТУ «фармацевтические вещества» знака [6], под которыми понимаются активные составляющие для производства готовых лекарственных форм, представляют собой родовую позицию по отношению к вышеперечисленным товарам 05 класса МКТУ оспариваемого знака, что свидетельствует об соотнесении их между собой как «род-вид» и, соответственно, об однородности.

Товары «добавки пищевые» («nutritional supplements») оспариваемого и противопоставленных [7-8] знаков совпадают.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого знака с противопоставленными знаками [1-8] и однородность проанализированных товаров 05 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2018, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1128665 недействительным полностью.**