

**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 23.07.2019, поданное компанией НОВАРТИС АГ, Швейцария (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684751, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2018715968 с приоритетом от 18.04.2018 зарегистрирован 28.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №684751 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АЛВИЛС Патент», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭРЕНЗИЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.07.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №684751 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак «ЭРЕЛЗИ» по свидетельству №635994, охраняемый в отношении товаров 05 класса МКТУ, с приоритетом от 24.01.2017;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №684751 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №635994;

- сравниваемые товарные знаки имеют очень близкие звуковые образы, ввиду чего, можно сделать однозначный вывод о высокой вероятности смешения товарных знаков при восприятии на слух;

- как оспариваемый товарный знак по свидетельству №684751, так и товарный знак по свидетельству №635994, не имеют семантического значения и являются фантазийными. Следовательно, сравниваемые товарные знаки будут восприниматься нейтрально, без каких-либо определенных смысловых связей, в связи с чем, значимость оценки сходства сравниваемых обозначений с точки зрения звукового и графического критериев возрастает;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными по графическому критерию, поскольку словесные элементы выполнены стандартным шрифтом, печатными буквами черного цвета, кириллическим алфавитом;

- товары 05 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака, являются однородными с точки зрения базовых критериев однородности, в частности, они относятся к одному виду товаров (лекарственные средства), имеют общее назначение (терапевтическое или профилактическое воздействие на организм человека), могут изготавливаться из одного и того же сырья и выпускаться в одинаковых формах (сиропа, таблетки, растворы, сухие и жидкие концентраты и пр.). Кроме того, сравниваемые товары также обладают дополнительными признаками однородности, а именно: имеют единые условия и каналы реализации (аптеки), относятся к товарам широкого потребления, ограниченного срока использования, чаще всего низкой либо средней ценовой категории, а также могут приобретаться или использоваться вместе.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №684751 недействительной в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в Российской Федерации зарегистрировано несколько десятков словесных товарных знаков, содержащих в начале слова словесный элемент «эре-»/«ере-» в

отношении товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем, можно сделать вывод о том, что словесная часть «эре-»/«еге-» является слабым элементом;

- сравнительный анализ сильных элементов «НЗИЛ» и «ЛЗИ» оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал их отличие, поскольку состоят из разного количества букв и фонетически различных звуков;

- графически сравниваемые знаки, также имеют отличия, поскольку оспариваемый товарный знак «ЭРЕНЗИЛ» выполнен заглавными буквами, а противопоставленный товарный знак «Эрелзи» выполнен только с заглавной буквой.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №684751.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.04.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭРЕНЗИЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Эрелзи» по свидетельству №635994 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «ЭРЕНЗИЛ»/«Эрелзи».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «ЭРЕ-»/«Эре-» и сходством конечных частей «-НЗИЛ»/«-лзи», совпадением состава гласных (Э/э, Е/е, И/и) звуков и сходством состава согласных звуков (Р/р, З/з, Н/л), а также одинаковым расположением по отношению друг к другу гласных звуков.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения

индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами. При этом следует отметить, что в сравниваемых знаках использованы шрифтовые единицы русского алфавита, что сближает их визуально.

Отсутствие сведений о смысловом значении словесных элементов «ЭРЕНЗИЛ»/«Эрелзи» противопоставленных знаков не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Данный вывод подтверждается Методическими рекомендациями по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденными Министерством здравоохранения РФ. Согласно данным рекомендациям общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков) составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, что не наблюдается при анализе рассматриваемых товарных знаков.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из глюкозы; медикаменты; медикаменты для человека; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; средства болеутоляющие; средства для ухода за полостью рта медицинские; уголь древесный для фармацевтических целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]» оспариваемого товарного знака и товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для человеческого использования»

противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку либо являются идентичными, либо соотносятся как род/вид и относятся к одному виду товаров - фармацевтическим препаратам (фармацевтические препараты - это лекарственные средства — вещества или смеси веществ, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животных, растений, минералов методом синтеза или с применением биотехнологий), имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность товаров правообладателем не оспаривается.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №684751 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ, следует признать убедительным.

Доводы правообладателя относительно сосуществования приведенных примеров регистраций товарных знаков коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Кроме того, довод правообладателя о том, что элемент «ЭРЕ» является слабым в отношении товаров 05 класса МКТУ, является неубедительным, поскольку данный элемент не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

При этом, коллегия отмечает, что при обращении к Словарю медицинских терминов выявлено, что элемент «ЭРЕ-» отсутствует как составная часть слов, имеющий одно (постоянное) значение (см. Интернет, справочники, Медицинские термины, буквенный словарь).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2019 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684751 полностью.**