

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 16.08.2005, поданное компанией Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 213655 товарного знака по заявке № 2000713865/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «ЭЛЕВИНАТ» с приоритетом от 08.06.2000 по свидетельству № 213655 произведена 31.05.2002 на имя Автономной некоммерческой организации «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АТЕРОСКЛЕРОЗА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 32 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

На основании решения Палаты по патентным спорам от 10.02.2005 действие правовой охраны регистрации № 213655 прекращено частично в отношении товаров 05 класса МКТУ при сохранении ее действия в отношении товаров 03, 32 классов и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В перечне товаров 05 класса оставлены следующие товары: биологические препараты для ветеринарных целей; воды, включенные в 5 класс; добавки кормовые для медицинских целей; напитки, настои, бальзамы, мази; лечебные чаи, напитки, составы для ванн; травы лекарственные, эликсиры».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭЛЕВИНАТ», представляющее собой фантазийное слово, семантически нейтральное в отношении товаров и видов услуг, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.08.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 213655 товарного знака «ЭЛЕВИНАТ» произведена в нарушение требований, установленных

пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «**ЭЛЕВИНАТ**» сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «**ЭЛЕВИТ**» (свидетельство № 83582, приоритет от 29.12.87) и со словесным товарным знаком «**ELEVIT**» (свидетельство № 83583, приоритет от 29.12.87) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- сходство до степени смешения обусловлено следующим:

▪ сравниваемые обозначения сходны фонетически, т.к. обозначения содержат совпадающие звуки: Э, Л, Е, В, И, Т, т.е. 6 звуков из 8 совпадают, причем первая часть «элеви-», занимающая доминирующее положение, совпадает полностью, совпадает также конечный звук «Т»; различие в произношении конечных частей «-ит» и «-нат» при полном совпадении начальных частей является достаточным основанием для сходства обозначений;

▪ рассматриваемые обозначения являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами; при этом противопоставленный товарный знак «**ЭЛЕВИТ**» выполнен, как и оспариваемый знак, буквами кириллического алфавита, а противопоставленный товарный знак «**ELEVIT**» представляет собой транслитерацию в латинице товарного знака «**ЭЛЕВИТ**»; кроме того, обозначения состоят из близкого количества букв, т.е. имеют сходную «размерность»;

▪ сравниваемое обозначение является изобретенным словом, в чем также проявляется определенное сходство, поскольку обозначения воспринимаются одинаково фантазийно;

- сравниваемые обозначения зарегистрированы в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ; указанный вывод основан на следующих доводах:

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих товаров «витамины, содержащие фармацевтические продукты»; согласно справочной литературе, витамины – группа органических соединений разнообразной химической природы, необходимых для питания человека, животных и других организмов, имеющих огромное значение для нормального обмена веществ и жизнедеятельности, а также препараты, содержащие такие вещества; Фармацевтический – относящийся к фармации, комплексу научно-практических дисциплин, изучающих проблемы изыскания, добывания, исследования, хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств; следовательно, однородными для указанных в перечне противопоставленных регистраций товаров являются фармацевтические препараты, а также препараты, содержащие или могущие содержать витамины, т.е. следующие товары 05 класса, указанные в оспариваемом перечне: «воды, включенные в пятый класс; добавки кормовые для медицинских целей; напитки, настои, лечебные чаи, эликсиры»;

- товары 05 класса, включенные в перечни регистраций № 83582 и 83583, вместе с товарами 05 класса оспариваемого товарного знака могут быть отнесены к одной широкой группе товаров, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма (как человека, так и животных);

- указанные выше товары 05 класса МКТУ имеют одинаковое назначение, а именно: обеспечение и поддержание жизнедеятельности организмов, а также лечебное и профилактическое назначение, обеспечивающее здоровье организма; все товары, указанные в перечне оспариваемой регистрации могут использоваться для указанных выше целей, а также могут использоваться параллельно, например, когда врачи назначают прием витаминов вместе с лечебной водой, чаем, эликсиром;

- однородность сравниваемых товаров обусловлена также тем, что товары, включенные в перечни противопоставленных товарных знаков, могут выступать в качестве ингредиента или сырьевой базы для всех товаров 05 класса, указанных в оспариваемой регистрации;
- сравниваемые товары имеют одинаковые каналы реализации и одинаковый круг потребителей;
- к анализу сходства товарных знаков, применяемых для индивидуализации фармацевтических препаратов и однородных им товаров, необходим более строгий подход, т.к. указанные товары связаны со здоровьем потребителей; смешение товарных знаков в данной области может привести к опасным последствиям;
- согласно 7-ой редакции МКТУ к «водам, включенным в пятый класс», относятся следующие товары: «вода мелиссовая для фармацевтических целей, вода морская для лечебных ванн, воды термальные, минеральные воды для медицинских целей»; товар «вода мелиссовая для фармацевтических целей» однородна товарам противопоставленных регистраций, что обусловлено одинаковым назначением, условиями сбыта и кругом потребителей; такие товары, как «вода морская для лечебных ванн, воды термальные, минеральные воды для медицинских целей», также могут содержать витамины, а значит, подпадают под определение товаров, содержащих или могущих содержать витамины, так же, как «добавки кормовые для медицинских целей» и «напитки, настои, лечебные чаи, эликсиры»;
- товары «напитки, настои, лечебные чаи, эликсиры», включенные в 05 класс МКТУ, имеют лекарственное действие и используются для профилактики и лечения заболеваний человека, товар 05 класса МКТУ «эликсиры» относятся к категории фармацевтических препаратов;
- препарат «ЭЛЕВИТ» активно используется на российском рынке, что подтверждается прилагаемыми документами.

С учетом вышеизложенного в возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 213655 недействительной в отношении всех следующих товаров 05 класса МКТУ: «воды, включенные в пятый класс; добавки кормовые для медицинских целей; напитки, настои, лечебные чаи, эликсиры».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- материалы с сайта <http://www.fips.ru> на бл. [1];
- материалы с сайта <http://slovari.yandex.ru> на 5л. [2];
- материалы с сайта <http://mega.km.ru> на 1л. [3];
- материалы с сайта <http://www.gramota.ru> на 1л. [4];
- Большой энциклопедический словарь, Москва, Большая Российская энциклопедия, 1998, с.1265 на 2л. [5];
- Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.133, 1417 на 3л. [6];
- материалы с сайтов Интернет на 33л. [7];
- информационно-рекламные материалы на 13л. [8];
- регистрационное удостоверение № П № 012621/01-2001 от 25.01.2001 на 2л. [9];
- Русский медицинский журнал, № 1, 2004, том 12, с 2-3, на 3л. [10];
- Оценка концепции позиционирования поливитаминового комплекса Элевит Пронаталь, Отчет для Roche, Москва, 2004, с.1-28, на 28л. [11].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило заявление, в котором просит признать регистрацию № 213655 недействительной частично также в отношении таких товаров 05 класса МКТУ, как «биологические препараты для ветеринарных целей; бальзамы, мази, напитки». В заявлении указано, что данные товары были пропущены в перечне, представленном в возражении, вследствие технической ошибки.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 08.06.2000 поступления заявки № 2000713865/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров,

их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ЭЛЕВИНАТ» по свидетельству № 213655 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки «ЭЛЕВИТ» по свидетельству № 83582 и «ELEVIT» по свидетельству № 83583 также являются словесными, выполнены заглавными буквами соответственно русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ «витамины, содержащие фармацевтические продукты».

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленных обозначений показал, что сопоставляемые обозначения «ЭЛЕВИНАТ» и «ЭЛЕВИТ», «ELEVIT» содержат соответственно 8 и 6 букв/звуков, из которых 6 букв/звуков совпадают. Следует подчеркнуть, что первые пять букв сравниваемых обозначений, а именно: Э, Л, Е, В, И (E, L, E, V, I) расположены в начальной части слов и стоят в одинаковом порядке. Сравнимые обозначения одинаково заканчиваются на букву/звук Т. Различие заключается лишь в том, что оспариваемое обозначение дополнительно содержит в середине слова буквы Н и А. Совпадение начальной и конечной частей сопоставляемых обозначений, занимающих доминирующее положение в слове, обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Оспариваемое и противопоставленные обозначения выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами, производят одинаковое зрительное впечатление. Сказанное обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и

поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Фонетическое и графическое сходство сопоставляемых знаков обуславливает их сходство в целом.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ *«биологические препараты для ветеринарных целей; воды, включенные в 5 класс; добавки кормовые для медицинских целей; напитки, настои, бальзамы, мази; лечебные чаи, напитки, составы для ванн; травы лекарственные, эликсиры»*. Указанные товары являются однородными товарам 05 класса, для маркировки которых предназначены противопоставленные товарные знаки, а именно: *«витамины, содержащие фармацевтические продукты»*.

Однородность указанных товаров обусловлена тем, что товары 05 класса МКТУ, представленные в перечне оспариваемого товарного знака, так же, как и товары 05 класса противопоставленных товарных знаков, содержат витамины и фармацевтические компоненты, имеют одно назначение, условия сбыта, круг потребителей. Фармацевтический – в частности, лекарственный ([6], с.1417). Среди товаров, указанных в перечне оспариваемого знака, - *мазь* – густая смесь жиров с лекарственными веществами для втирания в кожу, смазывания её ([6], с.513); *бальзам* – 1) густой душистый сок некоторых растений, содержащий смолы и эфирные масла, используется в медицине, 2) душистая мазь из различных лекарственных растений, 3) крепкий спиртной напиток, приготовленный на лекарственных растениях ([6], с.57); *эликсир* – вытяжка из растений или крепкий настой на спирту, маслах, употребляемых в медицине ([6], с.1521). Перечисленные выше товары, а также лечебные чаи и напитки, воды, включенные в 5 класс, биологические препараты для ветеринарных целей и добавки кормовые для медицинских целей содержат витамины и фармацевтические ингредиенты и предназначены для лечения и профилактики различных заболеваний (Малая медицинская энциклопедия,

Москва, МЕДИЦИНА, 1996, том 6, с.142; Краткая химическая энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 1961, том 1, с.594-598; [6], с.132).

Таким образом, оспариваемый товарный знак «ЭЛЕВИНАТ» и противопоставленные товарные знаки «ЭЛЕВИТ» и «ELEVIT» сходны до степени смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, регистрация № 213655 товарного знака «ЭЛЕВИНАТ» не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 16.08.2005, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ЭЛЕВИНАТ» по свидетельству № 213655 недействительной частично в отношении товаров 05 класса МКТУ, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г

Г

(511)

- 03 Косметические средства; туалетные принадлежности
- 32 Минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков
- 35 Сбыт товаров через посредников
- 42 Исследования и научно-технические разработки в области биологии, генеалогии, косметологии и химии, профессиональные консультации, создание новых видов товаров; фармацевтические консультации; реализация товаров