

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 25.12.2015, поданное компанией Берлин – Хеми АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514733, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013707918 с приоритетом от 13.03.2013 зарегистрирован 03.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №514733 на имя Нобел Илач Санайи Ве Тиджарет А.Ш., Турция (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «Abizol Абизол» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514733 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «СТАБИЗОЛ» по свидетельству №151617, зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ;
- товарный знак по свидетельству №514733 является сходным до степени

- смещения с товарным знаком лица, подавшего возражение;
- лицо, подавшее возражение, компания «Берлин-Хеми АГ» является одним из мировых лидеров отрасли производителей и экспортеров фармацевтической продукции. История компании уходит своими корнями в прошлый век. В Германии она была создана в 1890 году, а после второй мировой войны, в 1949 году на территории Восточной Германии было создано народное предприятие VEB Berlin-Chemie. Именно с этих пор на территории СССР стали продаваться препараты этой компании. С 1992 года компания «Берлин-Хеми АГ» входит в состав группы предприятий Менарини, транснациональной компании, основанной в 1886 г. в Италии и занимающей ведущее место на мировом рынке. Группа компаний Берлин-Хеми/Менарини реализует свою продукцию на рынках более чем 100 стран. Среди зарегистрированных лекарственных средств в мире насчитывается более 500 препаратов. В России зарегистрировано более 100 лекарственных препаратов в более чем десяти терапевтических категориях. Группа компаний Берлин-Хеми/Менарини всегда оперативно реагирует на потребности российского рынка и неизменно входит в тройку крупнейших производителей лекарственных средств, постоянно востребованных в России;
  - производители выбирают наименования лекарственных средств, исходя из маркетинговых соображений, так чтобы они выгодно выделяли препарат из ряда предлагаемых конкурентами генерических аналогов. Следует акцентировать внимание на то, что сравниваемые обозначения представляют собой наименования лекарственных средств;
  - наименования лекарственных средств в соответствии с международным опытом и действующей нормативно-правовой базой в большинстве случаев являются искусственными словами и не имеют самостоятельного семантического значения;
  - существует общее правило для товарных знаков, являющихся названиями лекарственных средств, которое гласит, что «при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми наименованиями должны составлять три и более букв (знаков) в любом сочетании»;
  - препарат «АБИЗОЛ» не зарегистрирован в государственном реестре

лекарственных средств, из общедоступной информации, полученной в результате поиска в сети Интернет, известно, что такой препарат зарегистрирован на территории Казахстана и Украины. Из инструкции видно, что «АБИЗОЛ» является психотропным препаратом и предназначен для применения при острых приступах шизофрении и биполярного расстройства. У него очень широкий перечень побочных действий, среди которых часто встречающимися являются, например, суицидальные и маниакальные мысли, тахикардия, пневмония, конъюнктивит и др. Перечень противопоказаний также очень внушителен;

- препарат «СТАБИЗОЛ», выпускаемый лицом, подавшим возражение, зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств (П №014508/01 от 24.03.2009г.). Он является плазмозамещающим средством. Одним из показаний к применению этого препарата является профилактика и лечение гиповолемии, в то время как у препарата «АБИЗОЛ» гиповолемия является одним из противопоказаний. Последствия медицинской ошибки в данном случае могут быть фатальными;
- на территории Казахстана, который входит в Единое таможенное пространство России, Беларуси и Казахстана, зарегистрировано лекарственное средство «АБИЗОЛ», производителем которого является АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика». Таким образом, регистрация товарного знака «АБИЗОЛ» на имя турецкой компании Нобел Илач Санайи Ве Тиджарет А.Ш., будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №514733 недействительной полностью.

На заседании коллегии правообладатель отсутствовал и письменный отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (13.03.2013) оспариваемого товарного знака товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 14.4.3 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.

Abizol

Абизол

Оспариваемый товарный знак «  
является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак «СТАБИЗОЛ» по свидетельству №151617 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, слогов, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом.

Словесные обозначения «Abizol/ Абизол/ Стабизол» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Коллегия исходила из того, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку, товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Однородность товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека» однородны, поскольку, имеют одинаковую область применения, предназначены для одного круга потребителей, реализуются через одинаковые каналы.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Что касается, несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то материалами возражения данный довод не доказан.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2015 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514733 полностью.**