

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 29.03.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193554, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «Элизей» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 20.09.2013 за №1193554 с конвенционным приоритетом от 19.08.2013 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя Farmak International Holding GmbH, Mariahilferstrasse 136 A-1150 Wien, Австрия (далее – заявитель).

Роспатентом 08.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193554. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1193554 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со:

- знаками по международным регистрациям № 941978 «Элицея», №787219 «ELICEA», которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Словения в отношении товаров 05 классов МКТУ;

- товарным знаком «Elizio» по свидетельству №399109, ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ИнтерГолд", 125362, Москва, ул.Свободы, 35, стр.14.

В возражении, поступившем 29.03.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем были предприняты действия по досрочному прекращению



товарного знака по свидетельству №399109 «» в порядке статьи 1486 ГК РФ в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: 01.12.2015г. подано заявление в Суд по интеллектуальным правам (дело №СИП-650/2015). На основании решения Суда от 16.03.2016г. правовая охрана данного товарного знака досрочно прекращена в отношении однородных с заявленными товаров 05 класса;

- заявитель считает, что обозначения «ЭЛИЦЕЯ / ELICEA» и обозначение «Элизей» не являются сходными до степени смешения, поскольку: 1) не ассоциируются друг с другом в целом, и 2) у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности этих товаров одному производителю, поскольку ни обозначения «ЭЛИЦЕЯ / ELICEA», ни обозначение заявителя «Элизей» не несут какой-либо информации о товаре или его изготовителе - соответственно, не могут быть признаны способными ввести потребителя в заблуждение относительно производителя;

- следует отметить, что в отличие от обозначений «ЭЛИЦЕЯ / ELICEA» обозначение «Элизей» имеет семантическое значение;

- по звуковому признаку сравниваемые обозначения также НЕ являются сходными, поскольку несмотря на то, что имеют в составе близкие звуки (первая часть слов «ЭЛИ...» / «ELI...»), это единственное, в чем совпадают обозначения. Их конечные части «...ЦЕЯ» / «...СЕА» и «...ЗЕЙ» фонетически различны, поскольку содержат совершенно разный состав согласных и гласных звуков, определяющих различное звучание этих слов при

произношении и, соответственно, фонетическое несходство сравниваемых слов;

- относительно признаков графического сходства следует отметить следующее: использование в конечной части слов букв, имеющих разное графическое написание, а также написание одного из знаков компании KRKA буквами латинского алфавита, определяет различие в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии этих слов;

- заявитель считает, что отсутствует риск смешения товаров, маркированных знаком по международной регистрации №1193554 и знаками по международным регистрациям компании KRKA, поскольку препараты, для которых фактически используются эти названия, различны. Так, под названием ЭЛИЦЕЯ / ELICEA компания KRKA производит антидепрессант. Заявитель под названием «Элизей» производит противоаллергические препараты и вещества; лекарственные средства для облегчения аллергической реакции.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1193554 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно: 05 - pharmaceutical antiallergic preparations and substances; allergy relief medications. Перевод: 05 - фармацевтические противоаллергические препараты и вещества; лекарственные средства для облегчения аллергической реакции.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения о международной регистрации знака №1193554 (копия нотариально заверенного перевода на русский язык) - на 3 л.;

- решение Роспатента об окончательном отказе в предоставлении охраны в РФ знаку по международной регистрации №1193554 (копия нотариально заверенного перевода на русский язык) - на 2 л.;

- решение Роспатента о предварительном отказе в предоставлении охраны в РФ знаку по международной регистрации №1193554 (копия нотариально заверенного перевода на русский язык) - на 13 л.;

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2016г. по делу №СИП-650/2015 - на 12 л.;

- распечатанные сведения о переводе слова «Elysium» с сайта <https://slovari.yandex.ru/Elysium/en-ru> - на 1 л.;

- распечатанные сведения с сайта <https://www.google.com> о внешнем виде упаковки препарата «Элизей» - на 2 л.;

- распечатанные сведения о слове «ELICEA» с сайта <http://lingvolive.ru/translate/en-ru/Elys%C3%A9?section=premium> - на 1 л.;

- распечатанные сведения с сайтов http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_45703.htm, http://in-pharm.ru/preparat_ea.php?id=1442 о препарате ЭЛИЦЕЯ / ELICEA компании KRKA - на 3 л.;

- распечатанные сведения с сайта <http://interfax.com.ua/news/pharmacy/209065.html> с информацией о холдинге Farmak Group N.V. - на 2 л.;

- инструкция по применению лекарственного препарата марки «Элизей» для медицинского применения. Выдана Министерством Здравоохранения РФ 08.04.2014 на ПАО «Фармак» (Украина) - на 1 л.;

- регистрационное удостоверение №ЛП-002426 от 08.01.2014 лекарственного препарата марки «Элизей» для медицинского применения. Выдано Министерством Здравоохранения РФ на ПАО «Фармак» (Украина) сроком 5 лет - на 1 л.;

- документы о согласовании упаковки лекарственного препарата марки «Элизей» с Министерством Здравоохранения РФ 08.04.2014. Содержат указание на производителя - ПАО «Фармак» (Украина) - на 5 л.

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

С учетом даты (19.08.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1193554 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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.

Словесные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, и в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Знак «Элизей» по международной регистрации №1193554 представляет собой словесное обозначение, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, лексическое значение слова не выявлено.

Противопоставленные указанному знаку, знаки по международным регистрациям № 941978 «Элицея» [1], №787219 «ELICEA» [2] представляют

собой словесные обозначения выполненные буквами кириллицы и латиницы, носящие фантазийный характер.



Противопоставленный товарный знак « Elizio» по свидетельству №399109 [3] представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представлен в виде четырех дугообразных линий разной длины, расположенных друг под другом, сверху над ними находится стилизованная капля.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Таким образом, по звучанию слова «Элизей» и «Элиция (Elicea)» отличаются тремя буквами «з-е-й» и «ц-и-я», а слово «Элизей» и «Elizio» двумя буквами «е и й» и «i и о».

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом.

Словесные обозначения «Элизей» и «Элицея», «ELICEA», «Elizio» 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 коллегией приняты во внимание 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».

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические противоаллергические препараты и вещества, лекарственные средства для облегчения аллергической реакции», в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1193554, и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические продукция», в отношении которых действует правовая охрана знаков [1, 2] однородны, поскольку, соотносятся как вид-род, могут иметь одинаковую область применения, предназначены для одного круга потребителей, реализуются через одинаковые каналы.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака

«» по свидетельству №399109 [3] досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2016г. по делу №СИП-650/2015 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, в порядке статьи 1486 Кодекса, о чем внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 04.04.2016, в связи с этим он более не является препятствием к предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №.1193554

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что знак по международной регистрации №1193554 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с международными регистрациями [1], [2] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 08.09.2015.