

Роспатентом 16.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709241 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2014709241 сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками

Эссенциале форте

« » по свидетельству №490595,



« » по свидетельству №490594, « » по

Эссенциале Н



свидетельству №395795, « » по свидетельству №180236,



« » по свидетельству №186959, « **Эссенциале** » по



свидетельству №151183, « **Essentiale** » по свидетельству №92834, «Essentiale» международная регистрация №435496, зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2016, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы:

- при регистрации обозначений, предназначенных для фармацевтических средств, необходимо также руководствоваться "Методическими рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств" (утв.

Минздравсоцразвития РФ 10.10.2005), согласно которым различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. В рассматриваемом случае, различия между сравниваемыми товарными знаками ESSENTIALE и ESSENCIL составляют четыре буквы, и соответственно четыре звука, что полностью соответствует упомянутым рекомендациям;

- в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. К слабым элементам относятся, в частности, неохраноспособные обозначения и форманты. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. В рассматриваемом случае, префикс ESSEN-, представляющий собой общеупотребительное производное от "ESSENTIAL" - англ. "эссенция", и входящий в состав нескольких десятков знаков, является очевидной формантой, что подтверждается и прилагаемой распечаткой из зарегистрированных товарных знаков только в классе 5, с использованием форманты ESSEN-;

- аналогично и товары, для которых предназначены рассматриваемые обозначения, не одинаковые. Противопоставленные знаки ESSENTIALE используются для фармацевтических препаратов для лечения печени. Сами противопоставленные знаки охраняются в большинстве своем для фармацевтических препаратов;

- заявленное обозначение предназначено для использования в отношении ветеринарных препаратов, что следует из перечня товаров по заявке. Таким образом, сравниваемые товары предназначены для различных кругов потребителей, и пересечение их на рынке маловероятно;

- невозможность смешения товарных знаков и возможность их сосуществования признается и правообладателем противопоставленных знаков, который выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и его использование для заявленных товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2014709241 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.03.2014) подачи заявки №2014709241 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 подпунктом 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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

Согласно пункту 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.

ESSENCIL

Заявлено словесное обозначение «
», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, представляющее собой фантазийное слово, значения в общедоступных словарях не имеет.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709241 для всех товаров 05 класса МКТУ было основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Эссенциале форте

Противопоставленные товарные знаки «
»



по свидетельству №490595, «
» по свидетельству №490594,

Эссенциале Н



«
» по свидетельству №395795, «
» по



свидетельству №180236, «
» по свидетельству №186959,



«**Эссенциале**» по свидетельству №151183, «**Essentiale**» по свидетельству №92834, «Essentiale» международная регистрация №435496, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Изобразительная часть комбинированных знаков представляет собой стилизованное изображение печени на разных упаковках лекарств. Знаки зарегистрированы, для товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях заявки и противопоставленных товарных знаков являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение, общие условия сбыта и один круг потребителей.

Сравнительный анализ на тождество и сходство показал, что сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, в виду совпадения большинства звуков. Отсутствие у сравниваемых словесных обозначений лексических значений, приводит к тому, что определяющим критерием сходства является фонетический.

Указанное подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения по заявке №2014709241 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем было представлено согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №490595, №490594, №395795, №180236, №186959, №151183, №92834, международной регистрации №435496 на регистрацию товарного знака по заявке №2014709241 в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, представленного на заседании коллегии. Учитывая, что сравниваемые обозначения являются сходными, а не тождественными, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2014709241.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2016, отменить решение Роспатента от 16.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014709241 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.