

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2016, поданное Зентива, к.с., Республика Чехия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №542495, при этом установлено следующее.

ХЛОРЕЛЬ

Оспариваемый товарный знак « CHLOREL » по заявке №2013710298 с приоритетом от 20.03.2013 зарегистрирован 19.05.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №542495 в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Хематек», 142380, Московская область, Чеховский р-н, пос. Любучаны, Институт инженерной иммунологии, корп. 15 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №542495 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесного знака «CHLOE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по международной регистрации №817919, которому ранее даты приоритета

товарного знака по свидетельству №542495 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ: «контрацептивные фармацевтические препараты на основе ципротерона ацетата и этинилэстрадиола» (anti-contraceptive pharmaceutical preparations on the basis of cyproterone acetate and ethynilestradiol);

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком «CHLOE» по международной регистрации №817919, зарегистрированным в отношении однородных товаров;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ХЛОРЕЛЬ» является транслитерацией словесного элемента «CHLOREL» на русский язык;

- слово «CHLOREL» не имеет словарного значения, поэтому каких-либо устоявшихся вариантов произношения данного слова не существует;

- однако, принимая во внимание, что в оспариваемом товарном знаке присутствует также словесный элемент «ХЛОРЕЛЬ», являющийся транслитерацией слова «CHLOREL» на русский язык, при анализе звукового сходства лицо, подавшее возражение исходило из того, что словесный элемент «CHLOREL» должен произноситься как «хлорель»;

- таким образом, фонетически оспариваемый товарный знак состоит из одного повторенного дважды звукосочетания, которое произносится как «хлорель»;

- оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит все звуки, присутствующие в знаке «CHLOE»;

- первые слоги «ХЛО-» являются в них одинаковыми по своему буквенному и звуковому содержанию, вторые слоги совпадают по составу гласных букв и являются близкими по своему звуковому содержанию - «-РЕЛЬ» и «-Е»;

- окончание «-РЕЛЬ»/«-REL» в оспариваемом товарном знаке является формантом, который часто используется для образования наименований лекарственных средств (например, «Тромборель», «Меморель», «Гирель», «Clodorel»,

«Cardogrel» и др., в связи с чем различия сравниваемых товарных знаков во втором слоге следует считать менее значимыми;

- таким образом, сравниваемые знаки являются фонетически сходными;

- сравниваемые обозначения формируют сходное зрительное впечатление за счет наличия в них большого количества совпадающих букв, отсутствия оригинальных шрифтов или иных графических элементов;

- в сравниваемых товарных знаках различие между элементами «CHLOREL» и «CHLOE» составляет всего два знака - «R» и «L»; между элементами «ХЛОРЕЛЬ» и «ХЛОЕ» - три знака «Р», «Л», «Ь», однако знак «Ь» не имеет самостоятельной фонетики, поэтому в данном случае речь идет также о различии в два знака;

- поскольку сравниваемые товарные знаки не являются словарными единицами каких-либо языков, они не подлежат сравнению по семантическому критерию;

- товары 05 класса МКТУ «контрацептивные фармацевтические препараты на основе ципротерона ацетата и этинилэстрадиола», приведенные в перечне противопоставленного знака, и следующие товары 05 класса МКТУ в оспариваемом товаром знаке: «гормоны для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; средства противозачаточные химические» являются однородными;

- указанные товары относятся к общей родовой группе (а именно фармацевтические препараты и прочие препараты для медицинских целей), имеют сходное назначение (а именно предназначены для использования в фармацевтических, медицинских и/или терапевтических целях), а также совпадают по кругу потребителей, поскольку являются товарами широкого потребления. Реализация этих товаров осуществляется в сходных условиях через аптеки и иные специализированные торговые предприятия;

- при таких обстоятельствах существует высокая вероятность возникновения у потребителей ложного представления о принадлежности всех указанных товаров одному производителю, если они будут маркированы сравниваемыми товарными знаками;

- лицо, подавшее возражение, использует знак «CHLOE» в русской транслитерации - «ХЛОЕ» для индивидуализации лекарственного препарата, а именно: комбинированного контрацептивного средства на основе ципротерона и этинилэстрадиола, который зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств 25 апреля 2008 года;

- данный лекарственный препарат присутствует на российском рынке с 2008 года и за это время приобрел широкую известность среди специалистов и среди российских потребителей в качестве контрацептивного препарата и средства для лечения угревой сыпи;

- информация о данном препарате есть во многих медицинских справочниках, а также на многочисленных сайтах в сети Интернет;

- в виду высокой степени сходства оспариваемого товарного знака и знака «CHLOE» по международной регистрации №817919 существует большая вероятность того, что потребитель, приходя в аптеку или заказывая лекарства через Интернет, может ошибочно приобрести вместо контрацептивов «CHLOE», фармацевтический препарат, маркированный оспариваемым товарным знаком, или посчитают их новой разновидностью товаров «CHLOE».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №542495 недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ «гормоны для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; средства противозачаточные химические».

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатки с официальных сайтов группы компаний «Zentiva» и «Sanofi» www.zentiva.ru и www.sanofi.ru [1];

- распечатка из информационного ресурса ФИПС «Открытые реестры» в отношении товарного знака «CHLOREL ХЛОРЕЛЬ» по свидетельству № 542495 [2];

- распечатка из базы данных ВОИС ROMARIN в отношении международной регистрации № 817919 [3];

- распечатка из Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации в отношении лекарственного препарата «Хлое» [4];

- распечатка из Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации в отношении лекарственных препаратов с окончанием «-РЕЛЬ» [5];

- распечатка из информационного ресурса ФИПС «Открытые реестры» в отношении товарных знаков по свидетельствам №№389711, 306300 [6];

- распечатка Интернет-страницы http://www.vidal.ru/drugs/chloe_40208 [7];

- распечатка Интернет-страницы <http://onlinewoman.ru/protivozachatochnvetabletki-khloe> [8];

- распечатка Интернет-страницы <http://fb.ru/article/34650/preparat-hloe-otzvivvi-rekomendatsii-predupreideniya> [9];

- распечатка Интернет-страницы http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_40786.htm [10];

- распечатка с сайта www.yandex.ru по запросу «контрацептивы Хлое» [11];

- распечатка с сайта www.yandex.ru по запросу «контрацептивы «CHLOE» [12].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №542495 в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако на заседание коллегии 23.03.2016 не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (20.03.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №542495 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

упомянутый выше 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 либо его изготовителя.

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 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.

Согласно пункту 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим)

и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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.

Товарный знак по свидетельству №542495 с приоритетом от 20.03.2013

ХЛОРЕЛЬ

представляет словесное обозначение « CHLOREL », включающее два словесных элемента, размещенных на двух строках друг под другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается Зентива, к.с., Республика Чехия в отношении части товаров 05 класса МКТУ «гормоны для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; средства противозачаточные химические» по пунктам 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Чешская компания Зентива, к.с. специализируется на разработке и производстве фармацевтических препаратов, и в частности, изготавливает контрацептивное средство, маркируемое обозначением «CHLOE»/«ХЛОЕ», а также является правообладателем знака «CHLOE» по международной регистрации №817919, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «anti-contraceptive pharmaceutical preparations on the basis of cyproterone acetate and ethynilestradiol» (контрацептивные фармацевтические препараты на основе ципротерона ацетата и этинилэстрадиола).

В связи с изложенным Зентива, к.с. признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №542495.

Противопоставленный оспариваемому товарному знаку в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса знак по международной регистрации №817919 с конвенционным приоритетом от 25.06.2003 представляет собой словесное обозначение «CHLOE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №542495, и товары 05 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана знака по международной регистрации №817919, относятся к одному роду (фармацевтические препараты), имеют одинаковое назначение (лечение/профилактика заболеваний), круг потребителей, условия реализации (аптеки). В этой связи они признаны коллегией однородными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака на тождество и сходство показал следующее.

ХЛОРЕЛЬ

Словесные элементы « CHLOREL » оспариваемого товарного знака не выявлены в лексике русского языка и наиболее распространенных иностранных языков, соответственно.

Что касается словесного элемента «CHLOE» противопоставленного знака, то он представляет собой популярное, особенно в Англии, женское имя греческого происхождения, которое может иметь различные формы прочтения – Хло, Хлои, Клое, Хлое (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki>, <http://imya.com/name/15691>).

В силу изложенного у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что сравниваемые знаки порождают одинаковые смысловые ассоциации.

Что касается фонетического критерия сходства, то в случае прочтения указанного имени как Хло, очевидно, что оно принципиально отличается по фонетике от словесных элементов «ХЛОРЕЛЬ»/«CHLOREL» оспариваемого товарного знака.

При иных вариантах прочтения имени «CHLOE» усматривается совпадение или сходство звучания начальных элементов («ХЛО-»/«КЛО-»). Однако наличие в оспариваемом товарном знаке букв/звуков «Р»/«R» и «Л»/«L», которые формируют четко произносимый слог «-РЕЛЬ»/«-REL», обеспечивает фонетическое различие сравниваемым товарным знакам в целом.

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». Различие между сравниваемыми знаками составляет 3 буквы – «Р», «Л», «Б».

Стандартное шрифтовое исполнение сопоставляемых товарных знаков усиливает влияние иных признаков сходства словесных обозначений.

В силу вышеуказанных семантических и фонетических различий сравниваемых словесных элементов, коллегия не усматривает возможности смешения товарного знака «
ХЛОРЕЛЬ
CHLOREL» по свидетельству №542495 и знака «CHLOE» по международной регистрации №817919 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В возражении также приведен довод о том, что товарный знак по свидетельству №542495 зарегистрирован в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, указанный довод является недоказанным, поскольку не был подтвержден документами, свидетельствующими о том, что контрацептивный препарат «CHLOE»/«ХЛОЕ», изготовленный чешской компанией Зентива, к.с., реализовывался на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака и был хорошо знаком российским потребителям, в силу чего товарный знак по свидетельству №542495 способен ввести потребителей в заблуждение относительно товаров, либо источника их происхождения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №542495.