

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 10.04.2013, поданное ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.02.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722786, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011722786 с приоритетом от 15.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КЛИОФИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 05.02.2013 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком со словесными элементами «КРИОФИТ»

CRYOFIT» по свидетельству №443714, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.04.2013 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее:

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение имеет фонетическое сходство с противопоставленным товарным знаком, однако отличается по семантике, поскольку заявленное обозначение «КЛИОФИТ» представляет собой вымышленное слово, образованное от имени древнегреческой музы истории КЛИО, а противопоставленный товарный знак «КРИОФИТ» имеет смысловое значение, закрепленное в словарях: криофит (от греч. kryos - холод и phyton – растение) – это растения, приспособленные к холодным и сухим местообитаниям, в сознании потребителей ассоциируется со мхами и лишайниками;

- заявитель не согласен с выводом, приведенным в заключении по результатам экспертизы, что товары 05 класса МКТУ «эликсиры (фармацевтические препараты); лекарственные травы; лекарственные настои; лекарственные напитки, чаи лекарственные», в отношении которых заявлено обозначение «КЛИОФИТ», являются однородными товарами 05 класса противопоставленного товарного знака «средства вспомогательные для медицинских целей», поскольку, в соответствии с ГОСТ 52249-2009 «ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ», утвержденными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.05.2009 №159-ст, вспомогательные средства – это материалы (за исключением растворителей), используемые в качестве добавок при производстве промежуточного продукта, которые сами не участвуют в химической или биологической реакции (например, порошок для фильтрования, активированный уголь и т.д.), а эликсир – это вытяжка из растений или крепкий настой, употребляемый в медицине; настои – это лекарственные, водные экстракты какого-либо растения, т.е. эликсиры, настои, лекарственные напитки и чаи являются продуктами, готовыми к употреблению;

- указанные выше определения обуславливают неоднородность этих товаров, поскольку они относятся к разным родовым группам, имеют разные условия сбыта и круг потребителей;
- заявленное обозначение «КЛИОФИТ» было зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство №189247), правовая охрана которого была прекращена в 2009 году в связи с тем, что заявитель пропустил срок уплаты пошлины за продление действия регистрации, однако, несмотря на прекращение правовой охраны, производство лекарственного средства – эликсира «КЛИОФИТ», начатое еще в 2004 году, не прекращалось;
- благодаря стабильному производству эликсира «КЛИОФИТ» в больших объемах и его успешной реализации на рынке, сформировался устойчивый круг потребителей данного продукта, а название «КЛИОФИТ» приобрело значительную различительную способность и стало ассоциироваться у потребителя с эликсиром, произведенным заявителем.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 05.02.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ - лекарственные напитки; настои лекарственные; лекарственные препараты для медицинских целей; препараты бальзамические для медицинских целей; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудания медицинский; травы лекарственные; фармацевтические препараты; эликсиры [фармацевтические препараты]; биологически активные добавки (БАД).

К возражению приложены следующие материалы:

- выдержки из «Новейшего словаря иностранных слов и выражений» - Минск, «Современный литератор», 2007г., «Российского энциклопедического словаря»- Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001г., «Большого словаря иностранных слов» - Москва, 2012г., «Большого толкового словаря русского языка» - СПб, «Норинт», 2000г. [1];
- копия Фармакопейной статьи предприятия от 18.03.2004 [2];
- копии сертификатов соответствия [3];

- копия регистрационного удостоверения лекарственного средства от 12.08.2009 [4];
- копия декларации о соответствии от 01.11.2012 [5].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.07.2011) поступления заявки 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «КЛИОФИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №443714 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «КРИОФИТ CRYOFIT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов фиолетового цвета в две строки.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определено на основании фонетического сходства словесных элементов «КЛИОФИТ» - «КРИОФИТ», обусловленного наличием близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, и заявителем в возражении не оспаривается.

Несмотря на то, что слово «КРИОФИТ», в отличие от фантазийного слова «КЛИОФИТ», имеет смысловое значение (криофиты – растения холодных и сухих местообитаний, образующие основу растительного покрова альпийских лугов и тундры [1]), его семантика представляет собой научный термин, известный специалистам в области ботаники, но незнакомый рядовому потребителю.

При установленном фонетическом сходстве указанное семантическое различие не может играть существенную роль для вывода о сходстве знаков, также как и незначительное визуальное различие между ними, обусловленное использованием в противопоставленном товарном знаке фиолетовой цветовой гаммы, а также наличием в нем дополнительного слова «CRYOFIT», представляющего собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «КРИОФИТ».

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011722786, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ:

«клей для зубных протезов, клейкие ленты для медицинских целей, плазма крови, препараты биологические для ветеринарных целей, препараты биологические для медицинских целей (клей хирургический), препараты белковые для медицинских целей, препараты для органотерапии, препараты ферментативные для медицинских целей, средства вспомогательные для медицинских целей».

Биологические препараты для медицинских целей, препараты для органотерапии (лечение препаратами, получаемыми из желез внутренней секреции, а также из других органов и тканей животных (см. Яндекс. Словари. БСЭ), препараты ферментативные для медицинских целей, также как и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011722786, составляют одну родовую группу товаров – препараты, средства и вещества медицинские, фармацевтические, что определяет их однородность.

Таким образом, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение в целом вызывает сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается представленных материалов [1] – [5], свидетельствующих о том, что заявитель ранее обладал тождественным товарным знаком по свидетельству №189247 (дата истечения срока действия регистрации 27.01.2009) и использовал это обозначение до даты приоритета противопоставленного товарного знака, в частности, при производстве эликсира «Клиофит», то эти данные не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, положенный в основу решения Роспатента от 05.02.2013, поскольку законодательством не предусмотрен учет наличия старших прав на сходный или тождественный товарный знак, срок действия которых истек на дату подачи новой заявки. Напротив, предусмотрено, что экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности с учетом наличия более ранних прав других лиц, действующих на дату подачи новой заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 05.02.2013.