

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.11.2021. Данное возражение подано АО «УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД», г. Усолье-Сибирское (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020730096, при этом установлено следующее.

Заявка №2020730096 на регистрацию товарного знака «**ХЛОРГЕКСИЛ**» была подана 11.06.2020 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020730096. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых

товаров на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных элементов: «ХЛОР» («ХЛОР» - элемент главной подгруппы седьмой группы, третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 17. Обозначается символом Cl (лат. Chlorum). Химически активный неметалл. В медицине хлор и некоторые содержащие его соединения применяют как дезинфицирующие и антисептические средства. Газообразный хлор или хим. соединения, содержащие хлор в активной форме и обладающие выраженным окислительным и бактерицидным действием, используются для обеззараживания питьевой воды (см. Интернет: <https://academic.ru/>, Российская энциклопедия по охране труда. — М.: НЦ ЭНАС. Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубкова, Н. Ф. Измерова. 2007), «ГЕКСИЛ» («ГЕКСИЛ» - жёлтый нерастворимый в воде кристаллический порошок; гептил- и октилфенолы обладают исключительным бактерицидным действием (см. Интернет: <https://academic.ru/>, Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.), которые не обладают различительной способностью, поскольку указывают на свойство и состав заявленных товаров, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанных словесных элементов в качестве охраняемых элементов не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение фонетически сходно с Международным непатентованным наименованием (МНН) "Хлоргексидин" (см. <http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>; <https://mednet-communities.net/>). Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может противоречить общественным интересам, поскольку согласно Методическим рекомендациям о рациональном выборе названий

лекарственных средств (см. электронную версию рекомендаций на <http://rudocor.net/medicine2009/bz-cw/med-dmdax.htm>) в торговых названиях лекарственных препаратов не следует использовать структурные элементы, являющиеся МНН или их составными частями (п.5.2.1 рекомендаций). Кроме того, в соответствии с указанным пунктом рекомендаций «не следует использовать МНН или графически и (или) фонетически сходные с ними названия для лекарственного препарата другого химического состава или действия, а также включать в названия лекарственного препарата слова или части слов, характерные для названий препаратов других химических и (или) фармакологических групп». Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- анализируя заявленное обозначение «ХЛОРГЕКСИЛ», экспертиза в оспариваемом решении разбивает его на части «ХЛОР» и «ГЕКСИЛ», без оценки смысла обозначения в целом, и дает оценку каждому элементу отдельно, что является неправомерным, поскольку заявленное обозначение выполнено одним шрифтом, размером и является единым словом без выделения его отдельных частей;

- вместе с тем, экспертиза в оспариваемом решении не установила описательность каждой части заявленного обозначения «ХЛОРГЕКСИЛ» применительно к заявленным товарам 05 класса МКТУ (медикаменты и фармацевтические препараты);

- поскольку заявленное обозначение «ХЛОРГЕКСИЛ» и МНН «Хлоргексидин» являются словесными обозначениями, не имеющими какого-либо определенного семантического значения, оценку их сходства следует проводить по фонетическому признаку;

- так как заявленное обозначение «ХЛОРГЕКСИЛ» отличается от противопоставленного МНН «Хлоргексидин» на 3 буквы, причем в ударной части обозначений, на которой акцентируется внимание при восприятии на слух, сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения;

- заявителем указываются примеры аналогичных сложносоставных

Хлорофилум  
товарных знаков: «Chlorophilum», «ХлорофиЛор», «БОРХЛОРИН»,



«ХЛОРМИСЕПТ», «ХЛОРТИКСЕН», «БАКТОГЕКСИН»,  
по свидетельствам №№ 710862, 660969, 584964, 297514, 449810, 725469, 586502.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020730096.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.06.2020) поступления заявки №2020730096 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

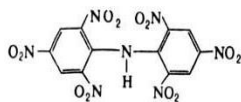
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное обозначение «**ХЛОРГЕКСИЛ**» по заявке №2020730096 является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические»*.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных элементов: «ХЛОР» («ХЛОР» - элемент главной подгруппы седьмой группы, третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 17. Обозначается символом Cl (лат. Chlorum). Химически активный неметалл (<http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/38369>), «ГЕКСИЛ» («ГЕКСИЛ» - жёлтый нерастворимый в воде кристаллический порошок, плотность 1650 кг/м<sup>3</sup>. теплота взрыва 4,51 МДж/кг, скорость детонации более 7 км/с. Чувствительность гексила к механическим воздействиям выше, чем у тринитротолуола, но ниже, чем у гексагена. (см. Интернет: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/1854/ГЕГСИЛ>, Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.). Гексил имеет сложный

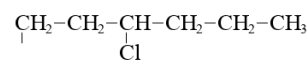


химический состав

(<https://xumuk.ru/encyklopedia/954.html>).

Гексил получают взаимодействием динитрохлорбензола с анилином в спиртовой или водной среде с последующим нитрованием образовавшегося динитродифениламина. Гексил может быть получен также нитрованием дифениламина.

Коллегия отмечает, что слово «ХЛОРГЕКСИЛ» отсутствует в словарно-справочных источниках информации, а при поиске указанного слова в сети-Интернет коллегией был обнаружен только «3-хлоргексил», структурные соединения которого представлены следующим образом:



(<https://acetyl.ru/o/ea761201x3h2.php>). Однако представленный источник информации может носить недостоверный характер, так как он не представляет собой выдержку из какого-либо словаря, энциклопедии или справочника. Иных источников в сети-Интернет, содержащих в себе сведения о словесном элементе «ХЛОРГЕКСИЛ» коллегией обнаружено не было. Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о том, что вещество «ХЛОРГЕКСИЛ» действительно существует.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово и не характеризует заявленные товары 05 класса МКТУ «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические», так как не может напрямую указывать на их состав и свойства. Коллегия приходит к выводу о том, что у потребителей могут возникать различные ассоциации при восприятии заявленного обозначения, требуется домысливание для понимания его семантики.

С учетом вышесказанного, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не будет противоречить пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением обозначения «ХЛОРГЕКСИДИН», представляющего собой МНН, показал следующее.

МНН «Хлоргексидин», будучи уникальным названием фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью, является местным антисептиком с преимущественно бактерицидным действием. Применяется в качестве лечебно-профилактического средства при различных инфекциях для антисептической обработки и дезинфекции.

Следует указать, что МНН (International Nonproprietary Name, INN) – это уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью.

Существование международной номенклатуры МНН важно с точки зрения четкой идентификации производимых под разными названиями лекарственных препаратов как важнейшего условия для их правильного назначения, отпуска из аптек и применения пациентами. МНН являются также основой для обеспечения взаимодействия и обмена информацией между специалистами в области здравоохранения и учеными всего мира. Другая важная особенность МНН заключается в том, что названия, относящиеся к веществам одной фармакологической группы, должны демонстрировать взаимосвязь друг с другом на базе «общих (корневых) основ (common stems)». На основе знания «общих основ» практикующие врачи, фармацевты или любые другие лица, имеющие дело с лекарственными препаратами, могут определить их принадлежность к конкретной группе фармакологических веществ, обладающих сходными фармакологическими свойствами.

Сведения о зарегистрированных МНН публикуются в Информационном бюллетене ВОЗ. Как только название будет опубликовано в качестве рекомендованного МНН, оно может использоваться при маркировке лекарственных препаратов, в научных публикациях, учебных изданиях,

справочной или рекламной информации по лекарственным препаратам. С момента опубликования рекомендованное МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Приказом Роспатента от 04.04.2008 № 45 «Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)» (вместе с «Инструкцией по использованию базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содержащей сведения о международных непатентованных наименованиях (МНН)» установлено, что база данных ВОЗ, содержащая сведения о МНН, рекомендована для использования в качестве дополнительного источника информации в рамках проведения экспертизы обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков в отношении товаров 05 класса МКТУ, что соответствует положениям Резолюции ВОЗ WHA 46.19 по МНН, согласно которой на государства - участники ВОЗ был наложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий, в составе товарных знаков.

Коллегия, оценив и сопоставив заявленное обозначение «ХЛОРГЕКСИЛ» и противопоставленное МНН «ХЛОРГЕКСИДИН», пришла к следующему.

Сопоставляемые обозначения «ХЛОРГЕКСИЛ» и «ХЛОРГЕКСИДИН» состоят из 10 и 12 звуков соответственно, включают 3 и 4 слога. Сопоставляемые обозначения характеризуются совпадением 9 звуков, входящих в их состав, что составляет большинство от общего количества, при этом совпадающие звуки находятся в начальной позиции и последовательности, акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь. Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сходство сравниваемых обозначений в звуковом отношении предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к

фармацевтической продукции, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

При этом следует констатировать, что, наличие в составе обозначений «ХЛОРГЕКСИЛ» и «ХЛОРГЕКСИДИН» в первоначальном положении словесного элемента «ХЛОР», представляющего собой название известного химического элемента, способно вызывать одинаковые смысловые ассоциации этих обозначений у потребителей.

Выполнение заявленного обозначения «ХЛОРГЕКСИЛ» и противопоставленного МНН «ХЛОРГЕКСИДИН» буквами одного алфавита усиливает сходство сравниваемых обозначений и в визуальном отношении.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение «ХЛОРГЕКСИЛ» является сходным до степени смешения с противопоставленным ему МНН «ХЛОРГЕКСИДИН», ассоциируется с ним в целом, а, следовательно, его регистрация в качестве товарного знака противоречит общественным интересам и нарушает пункт 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2021.**