

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 18.01.2019 возражение, поданное ООО «ДЖИ ЭЛ ЭС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623613, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016730647 с приоритетом от 19.08.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.07.2017 за №623613 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя ООО «ИРИДИУМ ЛАБ», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЦИСТИРЭЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №623613 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 623613 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «ЦИСТЭЛЬ CYSTELLE» по свидетельству №627094 [1], имеющим более ранний приоритет и

зарегистрированный в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- сходство знаков определяется на основании фонетического, графического и семантического сходства, обусловленного тождеством сильных частей «ЦИСТ-», тождеством звучания начальных и конечных частей обозначений «-ЭЛЬ», использованием при выполнении знаков стандартного шрифта и букв русского алфавита черного цвета, а также наличием в знаках общего корня «ЦИСТ», образованного от греческого «Kystis» - мочевого пузыря;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными в соответствии с признаками однородности товаров, поскольку часть из них совпадает по виду, другая часть товаров относится к товарам, предназначенным для лечения и профилактики различных заболеваний, кроме того, они имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей;

- товар лица, подавшего возражение, биологически активная добавка к пище под обозначением «Цистэль», вводился в гражданский оборот и стал известен потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.08.2016 г.), в связи с чем указанное обозначение ассоциируется потребителями с ООО «ДЖИ ЭЛ ЭС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ» как производителем биологически активной добавки «Цистэль». Биологически активная добавка «Цистэль» приобрела большую популярность в глазах потребителя, является узнаваемым средством в борьбе против цистита и нуждается в предотвращении размывания различительной способности товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623613 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии документов, свидетельствующих о деятельности лица, подавшего возражение, в том числе касающейся биологически активной добавки к пище «ЦИСТЭЛЬ».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с мотивами возражения в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как они не ассоциируются между собой в целом, поскольку производят разное зрительное впечатление за счет того, что знак [1] состоит из двух словесных элементов, расположенных одно под другим, один из элементов выполнен буквами латинского алфавита;

- сопоставляемые товарные знаки отличаются фонетически количеством слов, слогов, букв и звуков;

- довод возражения о том, что часть ЦИСТ является оригинальным элементом товарного знака, является ошибочным, поскольку указанная часть часто используется в названиях различных БАД, зарегистрированных в качестве товарных знаков, располагаясь в них в разных частях слова, см., например, ЦИСТАГОН, ЦИСТЕИН, ЦИСТЕНИУМ, ГИАЛЦИСТ, ПРЕЦИСТИТ, АЦИСТОП и т.д.;

- правообладатель не может согласиться с тем, что слова Цистэль и Цистирэль относятся к одной группе слов, связанных с мочеполовой системой. Основная часть слова ЦИСТИР не является словообразовательным элементом русского языка. Слов с таким корнем в русском языке нет. Какие-либо устойчивые ассоциативные связи с возможными производными словами отсутствуют;

- отсутствие значений слов Цистэль и Цистирэль в общедоступных словарных источниках свидетельствует о фантазийном характере этих слов.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Результат поиска в АС по запросу ЦИСТИРЭЛЬ.
2. Информационное письмо ООО ИРИДИУМ ЛАБ.
3. Копия Свидетельства о государственной регистрации БАД ЦИСТИРЭЛЬ в странах Таможенного Союза.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.08.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №623613 представляет собой

ЦИСТИРЭЛЬ

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: бактерициды; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые, а именно биологически активные добавки к пище; медикаменты для человека; настои лекарственных; отвары для фармацевтических целей; препараты антидиуретические; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; препараты для лечения цистита; сиропы для фармацевтических целей; средства антибактериальные; средства для мочеполовой системы; травы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты].

ЦИСТЭЛЬ

CYSTELLE

Противопоставленный товарный знак [1] также является словесным обозначением и выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ: акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для

горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для медицинских или ветеринарных целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки биологически активные; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей;

йодоформ; каломель; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических

целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственных; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; опodelьдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники для домашних животных; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные;

препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты

белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радиий для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репелленты; репелленты для окулирования против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окулирования; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита,

используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; дрожжевые диетические добавки; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей;

эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что определяется на основании следующих признаков.

Фонетическое сходство знаков обусловлено звуковым сходством начальных (ЦИСТ-/CYST-) и конечных (-ЭЛЬ/-ELLE) частей обозначений, отличие в их звуковом воспроизведении заключается в двух звуках «-ИР-» в середине оспариваемого товарного знака.

Учитывая отсутствие смысловых значений у сравниваемых товарных знаков, оценить их с точки зрения семантического сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Словесные элементы «ЦИСТИРЭЛЬ» и «ЦИСТЭЛЬ CYSTELLE» выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей, в одном случае использованы буквы латинского алфавита, в другом – латинского и русского, что сближает сравниваемые знаки визуально.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду (бактерициды; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые, а именно биологически активные добавки к пище; медикаменты для человека; настои лекарственных; отвары для фармацевтических целей; препараты антидиуретические; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; средства антибактериальные; травы лекарственных; чаи лекарственных; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]) либо относятся к одной родовой группе (лекарственные средства), имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Таким образом, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю в случае маркировки их сравниваемыми товарными знаками, что свидетельствует о правомерности вывода, изложенного в возражении, о не соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623613 недействительным полностью.