

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.11.2012, поданное ООО «Фарм-Синтез», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705048 при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011705048 с приоритетом от 24.02.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «CELLEXIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.08.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 03, 05 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического сходства словесных элементов) сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ELIXINE» по свидетельству №424900 с приоритетом от 16.03.2009, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ – [1];

- с товарным знаком «СЕЛЕКСЕН» по свидетельству №239351 с приоритетом от 24.01.2001 (срок действия регистрации продлен до 24.01.2014), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ – [2];

- со знаком «CELLEX-C» по международной регистрации №641190 с приоритетом от 29.08.1995, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ – [3];

- со знаком «CALIXIN» по международной регистрации №503431 с приоритетом от 07.06.1986, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ – [4].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.11.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны до степени смешения, так как:

- прежде всего, в отличие от противопоставленных товарных знаков, которые являются вымышленными, заявленное обозначение имеет смысловое значение (начальная часть «CELL-», образованной от английского слова «Cell» и означает клетка, конечная часть «-EXIN» используемой в наименованиях фармпрепаратов) и вызывает ассоциации с фармацевтическим препаратом, оказывающим воздействие на клеточном уровне);

- с точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения CELLEXIN - ELIXINE - СЕЛЕКСЕН - CELLEX-C имеют различное звучание;

- сравниваемые обозначения несходны визуально, так как противопоставленный товарный знак «СЕЛЕКСЕН» выполнен буквами русского алфавита, в отличие от

заявленного; в противопоставленном знаке «CELLEX-C» присутствует графический элемент «-» и дополнительная буква «С»;

- заявитель выражает согласие относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака CALIXIN;

- кроме того, заявитель (ЗАО «Фарм-Синтез») отмечает, что работает на российском рынке около 20 лет и является компанией, ориентированной на производстве фармацевтических и косметических препаратов;

- заявитель представляет скорректированный перечень товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых возможна регистрация товарного знака по заявке №2011705048.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011705048 в отношении уточненного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.01.2013, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что им начаты переговоры с целью получения согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака «CELLEXIN».

В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду того, что у заявителя было достаточно времени для получения и представления необходимых материалов, как в ходе экспертизы заявленного обозначения, так и на заседании коллегии (уведомление экспертизы, в котором были указаны противопоставленные товарные знаки, было направлено заявителю 16.03.2012, заседание коллегии состоялось 10.01.2013).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.02.2011) поступления заявки №2011705048 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 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 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам: №424900 – [1], №239351 – [2] и знаки по международным регистрациям: №641190 – [3], №503431 – [4].

Согласно материалам возражения от 19.11.2012 заявителем не оспаривается решение Роспатента в отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака «CALIXIN» по международной регистрации №503431– [4]. Указанное устраняет необходимость проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и данного противопоставленного знака.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011705048 представляет собой словесное обозначение «CELLEXIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ELIXINE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «СЕЛЕКСЕН», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «CELLEX-C», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «CELLEXIN» – «ELIXINE» – «СЕЛЕКСЕН» – «CELLEX-C» показал их сходство, обусловленное следующим:

- сравниваемые слова «CELLEXIN» – «ELIXINE» имеют практически тождественные части [-ELLEXIN] – [ELIXIN-], при этом произношение безударных гласных «Е» и «I» во втором слоге практически совпадает, удвоение букв [LL] при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [L];

- сравниваемые слова «CELLEXIN» – «СЕЛЕКСЕН» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [CELLEX-] – [СЕЛЕКС-] и сходства звучания конечных частей [-IN] – [-ЕН], при этом произношение безударных гласных «I» и «Е» в конечном слоге практически совпадает;

- сравниваемые слова «CELLEXIN» – «CELLEX-C» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [CELLEX-], на которую в первую очередь акцентируется внимание потребителя.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Довод заявителя о смысловом значении слова «CELLEXIN» (фармацевтический препарат, оказывающим воздействие на клеточном уровне), так как начальная часть «CELL-» образована от английского слова «Cell» и означает клетка, конечная часть «-EXIN» используемой в наименованиях фармпрепаратов) не может быть признан убедительным, поскольку является непосредственным умозаключением заявителя и носит субъективный характер.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который в исследуемом случае является основным.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Несмотря на то, что заявитель представил уточненный перечень товаров 03, 05 классов МКТУ товары, указанные в скорректированном перечне, и в перечнях противопоставленных знаков [1-3], однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 19.11.2012, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2012.**