

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.11.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая фабрика», г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022721113, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ВИТЕНЗИМ**» по заявке № 2022721113, поданной 05.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 04.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022721113 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента (далее – заключение экспертизы). Согласно указанному заключению, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения со знаком «**ФИТАЗИМ**» по международной регистрации № 1189633 (конвенционный приоритет: 21.08.2013, срок действия

исключительного права продлен до 17.10.2033), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фермент», Республика Беларусь, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.10.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленной товарный знак не являются сходными до степени смешения, не ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствует однородность товаров, представленных в перечнях заявки № 2022721113 и международной регистрации № 1189633.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2022721113 и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложена копия оспариваемого решения.

Корреспонденцией, поступившей 25.12.2023, заявителем сообщено о получении им письменного согласия ООО «Фермент» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 11.03.2024, коллегией на основании пункта 45 Правил ППС было установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения также с товарным знаком «**ВИТЕНЗИМЕРЗИГ**» по свидетельству № 841382 (приоритет от 30.07.2021), зарегистрированным на имя Маслова Дмитрия Валерьевича, товарными знаками «**ВОБЭНЗИМ**» по свидетельству № 555350 (приоритет от 26.02.2014),

Wobenzym



« по свидетельству № 921104 (приоритет: 07.10.2021),

знаками «**WOBENZYM**» по международной регистрации № 688039 (конвенционный приоритет: 24.04.1997, срок действия исключительного права продлен до 22.10.2027), «**WOBENZYM**» по международной регистрации № 786589 (дата территориального расширения: 13.03.2003, срок действия исключительного права продлен до 07.04.2032), зарегистрированными на имя Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Заявителю предоставлено время для представления своей позиции в отношении новых мотивов.

Корреспонденцией, поступившей 28.02.2024, заявителем представлен подлинник письма Общества с ограниченной ответственностью «Фермент», Республика Беларусь, выданного 22.12.2023, в котором выражено согласие указанного лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ: *«добавки к пище; добавки пищевые ферментные; препараты витаминные; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические».*

Согласно дополнению к возражению, представленному 04.03.2024, заявитель получил письменное согласие Общества с ограниченной ответственностью «Фермент», Республика Беларусь, на возмездной основе с выплатой правообладателю существенного денежного вознаграждения.

Заявитель полагает, что противопоставление новых товарных знаков является незаконным, при этом оно влечет существенные дополнительные убытки для заявителя.

В отношении одного из противопоставленных товарных знаков, а именно противопоставленного товарного знака «**ВИТЕНЗИМЕРЗИГ**» по свидетельству № 841382, заявитель пояснил, что его правообладатель является учредителем заявителя, и именно по решению заявителя большая часть товарных знаков регистрируется на имя Маслова Дмитрия Валерьевича с последующим заключением им лицензионного договора с заявителем.

В отношении противопоставленных товарных знаков Сосьете де Продюи Нестле С.А. заявитель выразил свое несогласие с выводом о возможности признания их сходными до степени смешения. Заявитель установил, что совпадающая часть «Н-ЗИМ» в сравниваемых обозначениях является слабой формантой (приведены сведения о товарных знаках различных лиц), в то время как начальные части сравниваемых обозначений существенно различаются. Также заявитель полагает, что отсутствуют достаточные основания для признания сравниваемых обозначений сходными по графическому критерию. Кроме того, заявитель отметил непоступление обращений указанного правообладателя, что иллюстрирует отсутствие его обеспокоенности о возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Корреспонденцией, представленной 14.03.2024, в материалы дела поступило письменное согласие индивидуального предпринимателя Маслова Дмитрия Валерьевича, г. Пенза, на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2022721113 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2022) подачи заявки № 2022721113 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил, 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «**ВИТЕНЗИМ**» по заявке № 2022721113 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана данного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«добавки к пище; добавки пищевые ферментные; препараты витаминные; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические»*.

От правообладателей противопоставленных знака «**ФИТАЗИМ**» по международной регистрации № 1189633, товарного знака

« **ВИТЕНЗИМЕРЗИГ** » по свидетельству № 841382 заявителем получены письменные согласия, которые распространяются на все товары испрашиваемого перечня.

Отсутствие тождества заявленного обозначения « **ВИТЕНЗИМ** », с одной стороны, и знака по международной регистрации № 1189633 и товарного знака по свидетельству № 841382, с другой стороны, позволяет принять во внимание волеизъявления правообладателей противопоставленных товарных знаков и снять названные противопоставления как препятствующие регистрации заявленного обозначения.

Что касается товарных знаков, зарегистрированных на имя Сосьете де Продюи Нестле С.А., то коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак « **ВОБЭНЗИМ** » по свидетельству № 555350 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ *«препараты фармацевтические, в том числе, препараты противовоспалительные, противовирусные и иммуномодулирующие; медикаменты для человека; добавки пищевые для человека для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые ферментные; препараты ферментативные для медицинских целей; ферменты для медицинских целей»*.

Противопоставленные знаки « **WOBENZYM** » по международной регистрации № 688039, « **WOBENZYM** » по международной регистрации № 786589 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации № 688039 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ *«medicines»* (неофициальный перевод: медикаменты, см. <https://translate.yandex.ru/>), товаров 29 класса МКТУ *«food supplements containing hydrolytic enzymes with anti-inflammatory and positive immunomodulatory effect for the body»* (неофициальный перевод: пищевые добавки, содержащие гидролитические ферменты, обладающие противовоспалительным и

положительным иммуномодулирующим действием на организм, см. <https://translate.yandex.ru/>). Правовая охрана знака по международной регистрации № 786589 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «*food supplements adapted for medical use; balanced dietetic substances adapted for medical use*» (неофициальный перевод: пищевые добавки, адаптированные для медицинского применения; сбалансированные диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, см. <https://translate.yandex.ru/>).



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 921104 является комбинированным, включает словесный элемент «Wobenzym», выполненный буквами латинского алфавита и расположенный в верхней части обозначения над четырехугольной фигурой красного цвета, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека, раскинувшего руки в стороны, расположенного на фоне четырехугольной фигуры синего цвета. Четырехугольные фигуры расположены таким образом, что при совмещении образуют форму прямоугольника, вытянутого по горизонтали. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «*воды минеральные для медицинских целей, воды термальные витаминные для медицинских целей; фармацевтические препараты для лечения воспаления суставов; диетические продукты пищевые и напитки для медицинских целей; питание детское; смеси питательные детские; питание для младенцев; молоко сухое для детей; добавки пищевые; добавки пищевые биологически активные; препараты витаминные и минеральные для медицинских целей; батончики - заменители пищи для медицинских целей; напитки питательные, используемые в качестве заменителей пищи для медицинских целей; смеси для приготовления напитков питательные, используемые в качестве заменителей пищи для*

медицинских целей; снеки в качестве заменителей пищи для медицинских целей; волокна пищевые, являющиеся пищевыми добавками; соли, входящие в состав минеральных вод для медицинских целей; лосьоны для кожи лечебные; мази от солнечных ожогов; конфеты, обогащенные кальцием, для медицинских целей; витамины и препараты витаминные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; добавки пищевые из протеина; нутрицевтики для использования в качестве пищевых добавок».

Фонетическое сходство словесных элементов «ВИТЭНЗИМ» и «ВОБЭНЗИМ» / «WOBENZYM», являющихся единственными / доминирующими элементами сравниваемых обозначений, установлено на основании вывода о сходстве звучания начальных частей данных слов при тождестве звучания последних частей, что обусловлено сходством буквосочетаний, составляющих слова. В частности, буквы «Е» и «Э» прочитываются одинаково.

С точки зрения визуального признака сходства, слова «ВИТЭНЗИМ» и «ВОБЭНЗИМ» также имеют признаки сходства, поскольку выполнены буквами русского алфавита, имеют одинаковую длину, одинаковые первые и последние графемы.

Яркие фигуры в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 921104 выполняют роль фона, а изображение человека определяет круг потребителей товаров.

При сравнении заявленного обозначения со знаками «**WOBENZYM**» по международной регистрации № 688039, «**WOBENZYM**» по международной

Wobenzym



регистрации № 786589, «**Wobenzym**» по свидетельству № 921104 визуальный признак не может выступать определяющим в силу того, что доминирует фонетический критерий.

Словесные элементы сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами ни в одном языке, что не позволяет оценить их содержание.

Указание заявителя на слабую различительную способность части «Н-ЗИМ», как характеристики товаров 05 класса МКТУ не меняет вывода об отсутствии возможности оценки смыслового сходства сравниваемых обозначений, поскольку не может быть установлена смысловая окраска другой части противопоставленных обозначений «ВОБ-» / «WOB-», а первая часть заявленного обозначения «ВИТ-» также может считаться слабой. Таким образом, нельзя прийти к выводу о превалировании смыслового критерия сходства сравниваемых обозначений.

Резюмируя сказанное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками Сосьете де Продюи Нестле С.А.

В отношении однородности товаров заявленного перечня и товаров, указанных в перечнях противопоставленных регистраций, коллегия установила следующее.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 688039, 786589, товарные знаки по свидетельствам №№ 921104, 555350 относятся к препаратам, средствам и веществам для медицинских и фармацевтических целей, а также к специализированной пищевой продукции, пищевым добавкам и биологически активным добавкам к пище, которые являются пищевой продукцией (см. ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»).

Заявленные товары *«добавки к пище; добавки пищевые ферментные; препараты витаминные; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические»* также являются препаратами, средствами и веществами для медицинских и фармацевтических целей,

специализированной пищевой продукцией, пищевыми добавками и биологически активными добавками к пище. Названные товары используются для целенаправленного воздействия на организм человека или животного для профилактики и лечения заболеваний, поддержания функциональной активности органов и систем. Как следствие, сравниваемые товары обладают общим назначением, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, сопутствуют друг другу при продаже, имеют общий круг потребителей.

Таким образом, признаки рода, вида, назначения, условий реализации, круга потребителей позволяют признать сравниваемые товары однородными. При этом степень однородности этих товаров является высокой, поскольку установлено большинство критериев.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, несмотря на то, что препятствия для предоставления правовой охраны обозначению « **ВИТЕНЗИМ** » по заявке № 2022721113 в части противопоставления регистраций №№ 1189633, 841382 заявителем преодолены.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2023, изменить решение Роспатента от 04.10.2023 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022721113 с учетом дополнительных оснований.