

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, поступившее 17.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Доктор Корнилов», Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018743630, при этом установлено следующее.

### **ПАНТОМАКС**

Словесное обозначение по заявке №2018743630, поданной 09.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 23.09.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018743630 в отношении части услуг 35 класса МКТУ: *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам*

*организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; обработка данных; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое [обслуживание]; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление информации деловой; прогнозирование экономическое; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; информация, консультации и консультационные услуги, относящиеся ко всем вышеперечисленным услугам; услуги по сравнению цен».*

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 и части услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **PantheMax** по международной регистрации №1000946 с приоритетом от 03.09.2008 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Dr. Müller Pharma, s.r.o., Чехия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 и услугам 35 классов МКТУ.

В Роспатент 23.09.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленные товары 05 класса МКТУ не однородны товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (1), так как относятся к разным родовым (видовым) группам товаров, имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение, отличаются по форме, не взаимодополняемы и взаимозаменяемы, круг потребителей различен;

- так, заявленные товары 05 класса МКТУ представляют собой «биологически активные добавки и вещества», которые относятся к отдельному виду фармацевтических препаратов и имеют строго определенную область применения, ограниченную конкретным заболеванием. При этом заявленные товары оказывают профилактическое и оздоровительное действие на организм человека; представляют собой таблетки, порошки для приема внутрь; используются широким кругом потребителей в основном для профилактики наступления определенных нарушений здоровья,

- товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака (1) можно отнести к таким родовым группам товаров, как: «лекарственные средства исключительно наружного применения, направленные на борьбу с различными видами микроорганизмов и восстановление здоровья кожного покрова человека, либо наружного применения, направленные на уход за внешним видом человека, а именно уход за зубами, волосом, кожей», или «препараты наружного применения, направленные на недопущение получения солнечных ожогов и на лечение уже полученных солнечных ожогов», или «лекарственное средство для лечения астмы»; или «химические средства, предохраняющие женщин от незапланированной беременности». Таким образом, товары противопоставленного знака не являются биологически активными веществами и добавками и не предназначены для лечения заболеваний, перечисленных в заявленном перечне; предназначены исключительно для наружного применения, а если и предназначены для приема внутрь, то имеют конкретное функциональное назначение, отличное от назначения товаров заявленного перечня; представляют собой мази, спреи, гели; предназначены для узкого круга потребителей;

- заявитель согласен с тем, что часть заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«аукционная; предоставление оперативной информации в интерактивном режиме для третьих лиц, включая рекламные объявления, информацию или предложения рекламного характера; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц]; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; прокат рекламных щитов; предоставление деловой информации через веб-сайты; распространение*

*рекламных материалов, рассылка и обновление рекламных материалов; рекламные услуги, оказываемые через Интернет; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама; радиореклама, реклама телевизионная, реклама почтой; аренда площадей для размещения рекламы; реклама наружная; экспертиза деловая» однородны товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака;*

- вместе с тем, выражает несогласие с тем, что следующие заявленные услуги 35 класса МКТУ, а именно: *«услуги по оптовой и розничной продаже биологически активных добавок, за исключением предназначенных для лечения желудочно-кишечных заболеваний у человека; услуги по оптовой и розничной продаже биологически активных веществ, за исключением предназначенных для лечения желудочно-кишечных заболеваний у человека»* признаны экспертизой как однородные товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака (1);

- заявитель ограничивает данные услуги следующим образом: *«услуги по оптовой и розничной продаже биологически активных добавок, за исключением предназначенных для лечения желудочно-кишечных заболеваний у человека; услуги по оптовой и розничной продаже биологически активных веществ, за исключением предназначенных для лечения желудочно-кишечных заболеваний у человека»;*

- с учетом изложенного выше, заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018743630 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ и уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ (указанного выше), а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в решении Роспатента (далее – **Перечень 1**).

Вместе с тем, заявитель готов еще более сузить перечень заявленных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ следующим образом:

- 05 класс – *биологически активные добавки, за исключением предназначенных для лечения желудочно-кишечных заболеваний у человека, гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов;*

биологически активные вещества, за исключением предназначенных для лечения желудочно-кишечных заболеваний у человека, гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; биологически активные добавки, а именно предназначенные для коррекции возрастных гормональных изменений, за исключением гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; биологически активные вещества, а именно предназначенные для коррекции возрастных гормональных изменений, за исключением гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; биологически активные вещества, а именно предназначенные для лечения простатита, импотенции, заболеваний предстательной железы, за исключением гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; биологически активные вещества, а именно предназначенные для профилактики нарушений сексуального здоровья, за исключением

гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; биологически активные вещества, а именно предназначенные для профилактики нарушений сексуального здоровья, за исключением гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; биологически активные добавки, а именно предназначенные для профилактики преждевременного старения, за исключением гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; биологически активные вещества, а именно предназначенные для профилактики преждевременного старения, за исключением гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; биологически активные вещества, а именно предназначенные для стимулирования сексуальной активности, за исключением гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; биологически активные вещества, а именно предназначенные для стимулирования сексуальной активности, за исключением гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов.

*препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов;*

*- 35 класс – услуги по оптовой и розничной продаже биологически активных добавок, за исключением предназначенных для лечения желудочно-кишечных заболеваний у человека, гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов; услуги по оптовой и розничной продаже биологически активных веществ, за исключением предназначенных для лечения желудочно-кишечных заболеваний у человека, гермицидов, химических контрацептивов, лекарственных препаратов для стимуляции роста волос, лекарственных препаратов для ванн, линиментов, фармацевтических препаратов для лечения перхоти, мазей для фармацевтических целей, средств от пота, фармацевтических препаратов для ухода за кожей, препаратов для лечения ожогов.*

Таким образом, заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018743630 в отношении уточненного перечня товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ (указанного выше), а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в решении Роспатента (далее – **Перечень 2**).

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

С учетом даты (09.10.2018) поступления заявки №2018743630 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 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.

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

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

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 (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).



Рассматриваемое обозначение по заявке №2018743630 представляет собой

## **ПАНТОМАКС**

словесное обозначение , выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак **PantheMax** по международной регистрации №1000946 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «ПАНТОМАКС» - «PantheMax» следует признать сходными в силу сходства звучания начальных частей [ПАНТО-] - [PANTHE -] и тождества звучания их конечных частей [-МАКС] - [-MAX].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не имеют перевода, то есть являются вымышленными, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

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

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак – (1) ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются сходными (заявителем данный факт не оспаривается).

Поскольку в возражении заявитель скорректировал перечень товаров 05 класса услуг 35 классов МКТУ с целью исключения однородных товаров и услуг (Перечень 1 и Перечень 2), то анализ однородности рассматривается в отношении Перечня 1 и Перечня 2 (указанных выше).

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«Germicides, dental abrasives, disinfectants for sanitary purposes, asthmatic tea, chemical contraceptives,*

*medicated bath preparations, bath salts for medical purposes, medicinal preparations for stimulating hair growth, liniments, pharmaceutical preparations for treating dandruff, sunscreen products (sunburn ointments), ointments for pharmaceutical purposes, remedies for perspiration, pharmaceutical preparations for skin care, preparations for the treatment of burns / Гермициды, зубные абразивы, дезинфицирующие средства для санитарных целей, астматический чай, химические контрацептивы, лекарственные средства для ванн, соли для ванн для медицинских целей, лекарственные препараты для стимулирования роста волос, линименты, фармацевтические препараты для лечения перхоти, солнцезащитные средства (мази от солнечных ожогов), мази для фармацевтических целей, средства от пота, фармацевтические препараты для ухода за кожей, препараты для лечения ожогов».*

Перечень товаров противопоставленного знака включает ряд товаров, которые относятся к родовой группе товаров – лекарственные средства, фармацевтические препараты.

Согласно статьи Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в Перечне 1 и Перечне 2, представляют собой биологически активные добавки и биологически активные вещества.

Согласно пункту 4 Методических указаний 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище» (далее – МК 2.3.2.721-98) разделяют все БАД на три группы: нутрицевтики,

парафармацевтики, эубиотики. При этом, к парафармацевтикам относят биологически активные добавки к пище, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем.

Следует также отметить, что производство БАДов допускается только после проведения регистрации данной биологически активной добавки к пище в соответствии с процедурой, устанавливаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации (пункт 4.8 МК 2.3.2.721-98).

Рекомендации по применению биологически активных добавок к пище должны быть составлены на основе экспериментального изучения БАД и клинических испытаний и содержать сведения о дозировке БАД, курсе приема препарата, противопоказаниях и побочных эффектах (пункту 4.13.2 МК 2.3.2.721-98).

Так, согласно пункту 12 МК 2.3.2.721-98 суточная доза парафармацевтика или, в случае композиции, суточная доза действующего начала парафармацевтика, не должна превышать разовую терапевтическую дозу, определенную при применении этих веществ в качестве лекарственных средств, при условии приема БАД не менее двух раз в сутки.

С учетом изложенного, БАДы могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами, и в связи с этим применяться для целенаправленного воздействия на организм – профилактика заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем, т.е. применяться в качестве пищевых добавок для медицинских целей.

Таким образом, несмотря на то, что товары 05 класса МКТУ (Перечень 1 и Перечень 2) представляют собой БАДы, предназначенные для лечения или профилактики конкретного заболевания, они относятся к родовой категории товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

С учетом изложенного выше, сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одному роду товаров «фармацевтические препараты»; имеют медицинское назначение (профилактика заболеваний, оздоровление); одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального

происхождения); одинаковые способы получения (например, химические или биотехнологические); производство данных препаратов требует клинических испытаний и регистрацию препарата; препараты содержат сведения о дозировке, курсе приема препарата, противопоказаниях и побочных эффектах; выпускаются в одинаковых формах (например, таблетки, гранулы, капсулы); имеют один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Коллегия отмечает, что однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги.

В данном случае услуги 35 класса МКТУ (Перечень 1 и Перечень 2) представляют собой совокупность услуг, связанных с продажей товаров 05 класса МКТУ (указанных в Перечне 1 и в Перечне 2), которые как было указано выше, относятся к лекарственным средствам и, следовательно, однородны товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (1).

Коллегия также учитывала, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства сравниваемых обозначений, предназначенных для их маркировки. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) обладают высокой степенью сходства и предназначены для маркировки товаров, для поддержания здоровья, в связи с чем высока опасность смешения товаров (услуг) при маркировки этими обозначениями. Указанное обусловило более строгий подход коллегии к оценке однородности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (1) в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ (Перечень 1 и Перечень 2), однородных товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака (1), и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 11.12.2019 от заявителя поступило особое мнение, в котором он отмечает, что продукция заявителя (БАДы, маркируемые заявленным обозначением) широко представлена на российском рынке, в то время как информация о препарате,

маркируемом противопоставленным знаком (1), на территории Российской Федерации отсутствует (что подтверждается распечатками из сети Интернет – [1]).

В отношении указанного довода коллегия отмечает, что оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (1), и товары и услуги (Перечень 1 и Перечень 2), в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2018743630.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы, изложенные в возражении, которые проанализированы выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2019.**