

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.01.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016746504, поданное ООО «Доктор Корнилов», г. Барнаул (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ЭПИГЕНОРМ ФОРТЕ» по заявке №2016746504 подано на регистрацию в качестве товарного знака 08.12.2016 в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016746504. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ЭПИГЕН» по международной регистрации №1268147 с приоритетом от 25.06.2015, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя CHEMIGRUP INTERNATIONAL LIMITED INC., Mmg Tower, 16th Floor, 53 rd St. Marbella – Apartado, Postal 0832-00232, Word Trade Center (PA) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным

товарам 05 класса МКТУ, и корреспондирующих услугам 44 класса МКТУ заявленного перечня.

В отношении словесного элемента «ФОРТЕ» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что он представляет собой транслитерацию слова «FORTE», которое переводится с итальянского языка как «сильный, препарат усиленного действия» (см. словари на сайте <https://translate.google.ru>). Данный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на свойства товаров 05 класса МКТУ (см. поисковую систему Яндекс, сайт [www.bolshoyvopros.ru](http://www.bolshoyvopros.ru)).

Кроме того, экспертиза обращает внимание в своем заключении на то, что от правообладателя противопоставленной международной регистрации поступило обращение, в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации товарного знака по заявке №2016746504 и содержатся доводы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В возражении, поступившем 24.01.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы к следующему:

- заявленное обозначение «ЭПИГЕНОРМ ФОРТЕ» не является сходным со знаком «ЭПИГЕН» по международной регистрации №1268147 по звуковому и смысловому критериям сходства;

- звуковое сходство отсутствует в силу существенного различия в звуковом составе сравниваемых обозначений, существенного различия в составе гласных и согласных звуков, особенно в количестве слогов и расположении ударений (ударения в заявленном обозначении падают на слоги [норм], [фор], а в противопоставленном знаке – на слог [ген]);

- словесный элемент «ЭПИГЕНОРМ» (EPIGENORM) заявленного обозначения переводится с латинского языка (международного языка наименований лекарственных средств) как «выше нормы» или «больше нормы»

(«EPIGE» - выше, больше; «NORM» - норма) и имеет, таким образом, оригинальное смысловое значение.

- данный перевод отражает сущность препарата «ЭПИГЕНОРМ ФОРТЕ» - дополнительное, усиленное воздействие на клетки организма человека с целью предотвращения старения организма человека при различных условиях, вызывающих оксидативный стресс;

- противопоставленный знак «ЭПИГЕН» перевода не имеет, вместе с тем наименование «ЭПИГЕН» связано со словесным элементом «ГЕН» (GEN) – гены;

- «ЭПИГЕН» - это противовирусное средство для наружного и местного применения;

- таким образом, сравниваемые знаки существенно отличаются по смыслу;

- кроме того, словесный элемент «ЭПИГЕНОРМ» заявленного обозначения отличается от противопоставленного знака «ЭПИГЕН» на три буквы, что соответствует требованиям, предъявляемым к названиям лекарственных средств согласно Приложению №1 «Методика проверки названий на графическое и фонетическое сходство» к приказу Минздравсоцразвития от 10.10.2005 «Рациональный выбор названий лекарственных средств»;

- в Роспатенте имеется практика регистрации товарных знаков при аналогичных отличиях в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, в частности: «ВЕНОРМ» по свидетельству №217493 и «РЕНОРМ» по свидетельству №302098, «ЭНДОНОРМ» по свидетельству №361585 и «АЛГОНОРМ» по свидетельству №216629;

- заявитель - ООО «Доктор Корнилов» с 2007 года осуществляет разработку, производство и реализацию безалкогольных медово-пантовых бальзамов и биологически активных веществ с использованием старинных рецептов, применяемых в народной медицине Алтая;

- представленные к возражению документы подтверждают, что заявитель в своей деятельности в действительности повсеместно и уже в течение многих лет

использует обозначение «ЭПИГЕНОРМ ФОРТЕ» в качестве наименования препарата, который приобрёл на рынке широкую известность и признание, как среди потребителей, так и среди представителей медицинского сообщества.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки; биологически активные вещества» и всех заявленных услуг 44 класса МКТУ (перечень был скорректирован заявителем на заседании коллегии 28.03.2018).

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы (копии):

- выписку из ЕГРЮЛ относительно ООО «Доктор Корнилов» [1];
- скриншоты поисковой выдачи в Яндекс [2];
- скриншоты страниц сайта ООО «Доктор Корнилов» [3];
- копии страниц международных изданий [4];
- страницы Руководства по экспертизе товарных знаков [5].

Изучив материалы дела и заслушав доводы участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными частично.

С учетом даты подачи 08.12.2016 заявки №2016746504 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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 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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака подано словесное обозначение, включающее размещенные на одной строке словесные элементы «ЭПИГЕНОРМ» и «ФОРТЕ». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 «биологически активные добавки; биологически активные вещества» и услуг 44 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен знак «ЭПИГЕН» по международной регистрации №1268147, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Знаку по международной регистрации №1268147 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ «Anti-virus medicated preparations for the treatment of herpes; pharmaceutical and veterinary preparations, excluding preloaded (injectors) preparations containing medicinal and pharmaceutical preparations for the treatment of anaphylaxie; sanitary preparations for medical use and for personal hygiene, other than toiletries; dietary substances for medical use; plasters; material for dressings, disinfectants; except erythropoiesis stimulating agents» (*Антивирусные препараты для лечения герпеса; фармацевтическая и ветеринарная продукция, за исключением инъекторов (предварительно загруженных), содержащих лекарственные препараты и фармацевтические продукты для лечения анафилаксии; санитарные препараты для медицинской и другой личной гигиены; диетические вещества для медицинского применения; пластыри; материал для перевязочных материалов, дезинфицирующие средства; кроме стимуляторов эритропоэза*).

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является слово «ЭПИГЕНОРМ», поскольку вторая словесная составляющая – слово «ФОРТЕ», воспринимается в качестве элемента, указывающего на свойства товаров 05 класса МКТУ (слово «ФОРТЕ» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «FORTE», которое переводится с итальянского языка как «сильный, препарат усиленного действия»).

Кроме того, отсутствие различительной способности у слова «ФОРТЕ» обусловлено его частым использованием в составе маркировки товаров 05 класса МКТУ различными производителями («ХИЛАК ФОРТЕ» по свидетельству

№631526, «» по свидетельству №624075, «» по свидетельству №609451, «НОНПАРОЗ ФОРТЕ» по свидетельству №608668, « » по свидетельству №576715, «МУСКУВИТ ФОРТЕ» по свидетельству №560868 и т.д.).

Неохраноспособность слова «ФОРТЕ» заявителем не оспаривается.

Словесные элементы «ЭПИГЕНОРМ» и «ЭПИГЕН» не выявлены в лексике русского языка. Заявитель отмечает, что слово «ЭПИГЕНОРМ» (EPIGENORM) переводится с латинского языка как «выше нормы». Вместе с тем, российские потребители не владеют латинским языком, в связи с чем данный словесный элемент будет восприниматься российскими потребителями в качестве фантазийного слова.

Таким образом, семантический критерий сходства в рассматриваемом случае не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Что касается звукового сходства, то противопоставленный знак «ЭПИГЕН» фонетически тождественен начальной части словесного элемента «ЭПИГЕНОРМ» заявленного обозначения, который, как уже отмечалось в данном заключении, является основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения.

Необходимо отметить, что присутствие словесного элемента «ФОРТЕ» отражается на длительности звучания заявленного обозначения, однако усматривается наличие такого признака фонетического сходства, как полное фонетическое вхождение противопоставленного знака «ЭПИГЕН» в состав в заявленное обозначения в качестве начальной части, с которой начинается восприятие (прочтение) обозначения потребителем (подпункт 1 пункта 42 Правил).

Стандартное шрифтовое исполнение и использование букв одинакового алфавита (русского) свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых знаков и способствует их восприятию сходными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1268147, несмотря на имеющиеся различия, были признаны сходными в целом.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков, словесные элементы которых отличаются менее чем на 3 буквы/звука, следует отметить, что возможность регистрации товарных знаков рассматривается отдельно в зависимости от конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и действует правовая охрана противопоставленного знака на территории Российской Федерации, коллегией установлено следующее.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, относятся к роду биологически активных добавок к пище (БАД). В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» биологически активные добавки к пище - это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

В пункте 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 г., указано, что «БАД используется как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных

состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов».

Таким образом, биологически активные добавки к пище могут обладать профилактическими, диетическим или функциональными свойствами, и в связи с этим применяться для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ (биологически активные добавки к пище и препараты фармацевтические, представленные в перечне противопоставленного знака) могут иметь одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения) и способы получения (например, химические или биотехнологические).

Могут совпадать формы, в которых производятся биологически активные добавки к пище и препараты фармацевтические. Это таблетки, экстракты, настойки, сухие и жидкие концентраты, капсулы и другие формы. Для рассматриваемых товаров одинаковыми являются также условия сбыта (аптечная сеть) и круг их - потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

В силу изложенного товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного знака, являются однородными.

Что касается услуг 44 класса МКТУ заявленного перечня «консультации по вопросам фармацевтики; советы по вопросам здоровья; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; помощь медицинская; физиотерапия; услуги медицинских клиник; услуги домов для выздоравливающих; больницы; санатории; дома с сестринским уходом; уход за больными; хирургия пластическая; лечение гомеопатическими эссенциями; услуги бальнеологических центров; услуги в области ароматерапии; услуги медицинские; услуги телемедицины; услуги терапевтические; прокат медицинского оборудования; услуги нетрадиционной медицины; консультации медицинские для людей с

ограниченными возможностями», то они относятся к медицине, в связи с чем являются корреспондирующими товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака. В этой связи у коллегии имеются основания для признания сопоставляемых услуг 44 и товаров 05 классов МКТУ однородными.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ и вышеперечисленных услуг 44 класса МКТУ не соответствует требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1268147 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что длительное производство заявителем БАД для эффективной профилактики и применения в комплексной терапии возраст-зависимых заболеваний, маркированных заявленным обозначением, не является основанием для предоставления правовой охраны обозначению в качестве товарного знака и не снимает препятствие к государственной регистрации товарного по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно услуг 44 класса МКТУ «услуги домов отдыха» заявленного перечня, коллегия не усматривает, что указанные услуги корреспондируют, а, следовательно, являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку. Данные услуги, в первую очередь, обеспечивают отдыхающих круглосуточным проживанием, а остальные сопутствующие услуги, в том числе, по питанию, досугу, косметологии и пр. не являются обязательными и могут оказываться, либо не оказываться отдыхающим по желанию клиентов.

В силу изложенного, знак по международной регистрации №1268147 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2016746504 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ «услуги домов отдыха».

Следует отметить, что словесный элемент «ФОРТЕ» не является какой-либо характеристикой услуг 44 класса МКТУ «услуги домов отдыха», в связи с чем он отнесен к категории фантазийных в отношении данных услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2018, отменить решение Роспатента от 11.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016746504.**