

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2018, поданное компанией "БЕРЛИН-ХЕМИ АГ", Германия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651948, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «ФЕРМЕНТОЗИМ» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.04.2018 за №651948 по заявке №2017727635 с приоритетом от 10.07.2017 на имя ООО «Квадрат-С», Москва (далее - правообладатель) для товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №651948 предоставлена в нарушение требований подпунктов 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку представляет собой крупнейшего производителя лекарственных препаратов в мире, среди которых широкой известностью пользуются такие препараты, как: Мезим® форте, Эспумизан®, Фастум®, Лиотон®, Йодомарин®,

Простамол®Уно, МИГ®, Резалют®, Флавамед®, Квикс®, Фалиминт®, Бромгексин Берлин-Хеми и т.д.;

- компания "БЕРЛИН-ХЕМИ АГ" является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам №№152521, 189455, 248463, 260236, 576690, которые объединены словесным элементом «МЕЗИМ»;

- за 20 лет присутствия препарата «МЕЗИМ» на российском рынке он стал известен огромному количеству россиян и заслужил безупречную репутацию на мировом рынке, в 2007 году препарат удостоен звания «СУПЕРБРЕНД», в 2008 году он получил награды и сертификаты «Марка Доверия» в своих номинациях;

- правообладателем оспариваемого товарного знака подана заявка №2017727636 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «<sup>ФЕРМЕЗИМ</sup>» в отношении товаров 05 класса МКТУ, по которой компанией "БЕРЛИН-ХЕМИ АГ" был подан предварительный протест и экспертизой принято решение об отказе в государственной регистрации данного обозначения;

- компания «Квадрат-С» выпускает продукцию под товарным знаком «ФЕРМЕНТОЗИМ», дизайн упаковки которой чрезвычайно похож на товарные знаки лица, подавшего возражение, в частности, по свидетельствам №№248463, 260236;

- слово «ФЕРМЕНТ» относится к медицинским терминам, включен в соответствующую медицинскую литературу, известен еще с XVII века, был предложен химиком ван Гельмонтом при обсуждении механизмов пищеварения;

- препарат «ФЕРМЕНТОЗИМ» помогает восстановлению работы поджелудочной железы, компенсирует недостаток пищеварительных ферментов и способствует нормализации пищеварения;

- в оспариваемом товарном знаке «ФЕРМЕНТОЗИМ» визуально и фонетически доминирует термин «ФЕРМЕНТ», а слово «-ЗИМ» является слабой формантой, находящейся в конце слова;

- вхождение в состав товарного знака «ФЕРМЕНТОЗИМ» слова «ФЕРМЕНТ» дает основания для правдоподобного восприятия маркируемого этим товарным знаком товара, предназначенного для улучшения работы желудочно-кишечного тракта;

- таким образом, оспариваемый товарный знак будет указывать на назначение товаров 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые ферментные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для человека; молочные ферменты для фармацевтических целей; препараты ветеринарные; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; средства, способствующие пищеварению; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей», а в отношении остальной части товаров 05 класса МКТУ является ложным;

- товарный знак «ФЕРМЕНТОЗИМ» противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651948 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- О.Петрученко «Латинско-русский словарь», М., 1994 г., титульный лист, стр.252 (1);
- фото рекламы препарата «ФЕРМЕНТОЗИМ» из аптек (2);
- аннотация препарата «ФЕРМЕНТОЗИМ» (3);
- список товарных знаков, содержащих слабый формант «-ЗИМ» (4);
- скриншот страницы из Словаря медицинских терминов (5).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №651948 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- слово «фермент» действительно является неохраняемым и включен в качестве такого в товарные знаки по свидетельствам №№258471, 539798, 599463;

- оспариваемый товарный знак является фантазийным, следовательно, не является символом или термином, не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта какого-либо товара;

- отсутствуют основания для признания фантазийного обозначения «ФЕРМЕНТОЗИМ» ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также к обозначению, противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- в отзыве приведены многочисленные регистрации на имя различных лиц, охраняемые в отношении товаров 05 класса МКТУ, включающие в свой состав в начальной позиции слово «ferment», а также товарные знаки, образованные путем соединения к изобретенным словам форманты «ЗИМ»;

- в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подано заявление о внесении изменений, касающиеся сокращения перечня товаров 05 класса МКТУ;

- материалы возражения об использовании товарного знака «ФЕРМЕНТОЗИМ» на упаковке и относящиеся к товарному знаку «МЕЗИМ», принадлежащему лицу, подавшему возражение, не могут быть приняты во внимание при рассмотрении данного возражения, оспариваемого в рамках требований пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651948.

К отзыву приложено заявление о внесении изменений в товарный знак по свидетельству №651948 (б).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.07.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №651948 правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 34 правил проверяется, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы, в частности:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №651948 представляет собой словесное обозначение «ФЕРМЕНТОЗИМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения об осуществлении им деятельности по производству лекарственных средств, в том числе, такого известного препарата как «МЕЗИМ», используемого в заместительной терапии при нарушении экзокринной функции поджелудочной железы и пользующегося популярностью среди потребителей.

На имя компании «БЕРЛИН-ХЕМИ АГ» зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «МЕЗИМ» по свидетельствам №№152521, 189455, 248463, 260236, 576690 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак, содержащий в своем составе словесный элемент «ФЕРМЕНТ», является для одних товаров 05 класса МКТУ описательным, для других – ложным, а также может быть отнесен к обозначению, противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651948 по указанным в возражении основаниям.

Анализ оспариваемого товарного знака «ФЕРМЕНТОЗИМ» на предмет его соответствия требованиям подпунктов 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации словесный элемент «ФЕРМЕНТОЗИМ» не имеет смыслового значения.

Словесный элемент «ФЕРМЕНТОЗИМ» рассматриваемого товарного знака выполнен слитно, без дефиса и воспринимается как одно неделимое на части слово, которое является фантазийным в силу отсутствия его семантического значения. Лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного словарного источника, в котором бы было приведено смысловое значение слова «ФЕРМЕНТОЗИМ». В связи с чем, оно может рассматриваться как вымышленное слово, не способное характеризовать товары 05 класса МКТУ, в том числе, указывать на их вид, качество, свойства, назначение и способ их оказания.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо терминологические словари или иные доказательства, позволяющие отнести оспариваемое обозначение «ФЕРМЕНТОЗИМ» к термину в области медицины.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак содержит в себе слово «ФЕРМЕНТ» означающее «белок, выполняющий функцию специфического катализатора превращения веществ в организме», являющееся описательным в отношении части товаров 05 класса МКТУ, и формант «-ЗИМ», широко используемый в названиях медицинских препаратов (4), является неубедительным,



поскольку, как было указано выше, оспариваемый товарный знак в целом представляет собой фантазийное обозначение.

Таким образом, обозначение «ФЕРМЕНТОЗИМ» является изобретенным словом, значение которого отсутствует в толковых и терминологических словарях. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

В силу отсутствия у обозначения «ФЕРМЕНТОЗИМ», определенного словарного значения, представляется неочевидным довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак характеризует часть товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых он предназначен.

Следовательно, оснований для признания оспариваемого товарного знака неохраноспособным в целом в соответствии с требованиями подпунктов 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Не являясь описательным, у коллегии отсутствуют основания для отнесения оспариваемого обозначения к обозначению, способному ввести потребителя в заблуждение относительно части товаров 05 класса МКТУ.

Указанное позволяет утверждать, что товарный знак «ФЕРМЕНТОЗИМ» по свидетельству №651948 соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу отсутствия смыслового значения у словесного элемента «ФЕРМЕНТОЗИМ» коллегия не может считать обоснованным довод лица, подавшего возражение, о признании его противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. В возражении отсутствуют какие-либо доказательства, позволяющие отнести оспариваемый товарный знак к данной категории.

В связи с указанным следует признать, что товарный знак «ФЕРМЕНТОЗИМ» по свидетельству №651948 удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №651948.**