

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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), рассмотрела поступившее 02.05.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Масловым Дмитрием Валерьевичем, г. Пенза (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733272, при этом установила следующее.

Обозначение «МЕНДЕЗИМ» по заявке №2022733272, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне.

Роспатентом 25.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733272.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесными элементами «MIZIM/MEZIM/MEZYМ/МЕЗИМ», зарегистрированными на имя Берлин-Хеми АГ, Германия, а именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

«**Mizim**» по свидетельству №802532 с приоритетом от 11.03.2020;

«**Mizym**» по свидетельству №802528 с приоритетом от 11.03.2020;

«**Mezim**» по свидетельству №802539 с приоритетом от 11.03.2020;

«**MezyM**» по свидетельству №802526 с приоритетом от 10.02.2020;

«**MEZYМ**» по свидетельству №754926 с приоритетом от 08.02.2019;

«**МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!**» по свидетельству №576690 с приоритетом от 28.05.2015;



«**Mezim forte**» по свидетельству №248463 с приоритетом от 09.08.2002 (срок действия исключительного права продлен до 09.08.2032);



«**Mezim forte**» по свидетельству №260236 с приоритетом от 09.08.2002 (срок действия исключительного права продлен до 09.08.2032);



«**Mezim forte**» по свидетельству №189455 с приоритетом от 25.12.1998 (срок действия исключительного права продлен до 25.12.2028);

«**МЕЗИМ**» по свидетельству №152521 с приоритетом от 22.02.1996 (срок действия исключительного права продлен до 22.02.2026);

« **MEZYM** » по свидетельству №84573 с приоритетом от 05.05.1988 (срок действия исключительного права продлен до 05.05.2028).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.05.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.02.2023.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленная серия товарных знаков не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки обладают фонетическими отличиями за счет присутствия в них разного количества букв, звуков, слогов, что формирует разное звуковое восприятие сравниваемых слов при их произношении.

Заявитель отмечает, что в сравниваемых словесных элементах совпадает только один слог, приходящийся на конечную часть этих словесных элементов. Однако наличие совпадающего слога «-зим/-zim/-zum» не оказывает существенного влияния на вывод о различном фонетическом восприятии словесных элементов в целом, поскольку этот слог является часто используемым буквосочетанием в товарных знаках разных правообладателей в отношении однородных товаров (например, товарные знаки «МЕЛЕЗИМ» по свидетельству №695261, «ЦЕРЕЗИМ» по свидетельству №300298; «АСТРАДЕЗИМ» по свидетельству №781867, «КАРБЕЗИМ» по свидетельству №411410 и т.д.). Следовательно, часть «-зим/-zim/-zum» является формантой которая имеет слабую различительную способность.

Начальные части сравниваемых словесных элементов фонетически не сходны, что играет решающую роль при установлении сходства, поскольку именно с данных частей у потребителя начинается восприятие обозначений потребителем.

Кроме того, заявитель просит учесть, что в соответствии с Методическими рекомендациями по рациональному выбору названий лекарственных средств, при

подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.

Визуальные различия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлены различной длиной словесных элементов, а также их различным шрифтовым исполнением.

Заявитель обращает внимание на то, что в корреспонденции, поступившей 07.06.2023, им было приобщено к материалам дела заключение специалиста от 10.04.2023 (доктора филологических наук, профессора кафедры «Журналистика» Пензенского государственного университета - Сердобинцева Е.Н.), которое, по мнению заявителя, является доказательством отсутствия сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 25.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022733272 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.05.2022) заявки №2022733272 на регистрацию товарного знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с подпунктом 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 (статья 1492) 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022733272 заявлено словесное обозначение «МЕНДЕЗИМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлена принадлежащая иному лицу серия товарных знаков:

«**Mizim**» по свидетельству №802532;

«**Mizym**» по свидетельству №802528;

«**Mezim**» по свидетельству №802539;

«**MezyM**» по свидетельству №802526;

«**MEZYM**» по свидетельству №754926;


«МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» по свидетельству №576690;



«» по свидетельству №248463;



«» по свидетельству №260236;

«» по свидетельству №189455;

«**МЕЗИМ**» по свидетельству №152521;

«**MEZYM**» по свидетельству №84573.


Товарные знаки по свидетельствам №№802532, 802528, 802539, 802526, 754926, 576690, 152521, 84573 представляю собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В комбинированных товарных знаках по свидетельствам №№248463, 260236, 189455, все буквы, цифры, слова, кроме слова «Мезим», являются неохраняемыми элементами. Товарный знак по свидетельству №260236 представляет собой



упаковку товара в развернутом виде «», товарный знак по свидетельству

№248463 представляет собой переднюю часть указанной упаковки «», а

товарный знак «» по свидетельству №189455 включает фрагмент указанных товарных знаков в виде слова «Мезим», подчеркнутого волнистой линией розового цвета, и расположенного справа стилизованного изображения части пищеварительной системы организма человека.

Анализ по звуковому критерию сходства показал, что в заявленном обозначении «**МЕНДЕЗИМ**» присутствуют все звуки словесных элементов противопоставленных товарных знаков «**МЕЗИМ**», «**MEZIM**», «**MEZYM**», в связи с

чем усматривается фонетическое тождество начальной (МЕ) и конечной части (ЗИМ/ZIM/ZYM) словесных элементов (совпадает большая часть звуков – 5 из 8).

Заявленное обозначение «МЕНДЕЗИМ» является сходным с товарными знаками «**Mizim**» по свидетельству №802532 и «**Mizym**» по свидетельству №802528 по звуковому критерию сходства в силу сходного звучания первого слога (МЕ/MI) и тождественного звучания последнего слога (ЗИМ/ZIM/ZYM).

Кроме того, общий алфавит словесных элементов «МЕНДЕЗИМ», «МЕЗИМ» и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство знаков заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№576690, 248463, 260236, 189455, 152521.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков не выявлены в лексике русского языка и основных иностранных языков, использующих для написания буквы латинского алфавита. Фантазийный характер словесных элементов и невозможность их оценки по семантическому критерию сходства приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Высокая степень сходства фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений приводит к их ассоциированию друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, являются сходными в целом. При этом наличие серии товарных знаков, а также широкая известность на российском фармацевтическом (медицинском) рынке пищеварительного ферментного средства «МЕЗИМ», для маркировки которого используются противопоставленные товарные знаки, усугубляет сходство и возможность ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Выводы, содержащиеся в заключении специалиста от 10.04.2023 (доктора филологических наук Сердобинцева Е.Н.), не опровергают доводы коллегии, поскольку представляют собой частное мнение эксперта в области филологии и не отражают реальную картину восприятия заявленного обозначения потребителями.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 «добавки к пище; добавки пищевые ферментные; препараты витаминные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические» классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №802532 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека».

Товарный знак по свидетельству №802528 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека».

Товарный знак по свидетельству №802539 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека».

Товарный знак по свидетельству №802526 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека».

Товарный знак по свидетельству №754926 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека».

Товарный знак по свидетельству №576690 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; медикаменты; медикаменты для человека; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей».

Товарный знак по свидетельству №248463 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для фармацевтических целей».

Товарный знак по свидетельству №260236 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для фармацевтических целей».

Товарный знак по свидетельству №189455 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека».

Товарный знак по свидетельству №152521 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека».

Товарный знак по свидетельству №84573 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарства».

Заявитель не оспаривает однородность товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, которые либо совпадают, либо соотносятся как род/вид (препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей), имеют одинаковое назначение и условия реализации (аптеки).

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№802532, 802528, 802539, 802526, 754926, 576690, 248463, 260236, 189455, 152521, 84573, с учетом однородности товаров 05 класса МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2023.