

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.12.2020 возражение, поданное ООО «Калина Фарм», г. Великий Новгород, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019731499, при этом установлено следующее.



Словесное обозначение «  » по заявке №2019731499 с приоритетом от 01.07.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019731499. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Фарм» представляет собой общепринятое

сокращение от слова «фармацевтический» (см. "Новый словарь сокращений русского языка" под редакцией Е.Г. Коваленко, издательство "ЭТС", М., 1995 год - стр. 608), не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги 35, 44 классов МКТУ, а именно указывает на их свойства, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя компании Юнилевер Н.В., Нидерланды, товарными знаками:

КАЛИНА

- с товарным знаком «**КАЛИНА**» (по свидетельству №408926 с приоритетом от 05.08.2008) в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 44 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №387593 с приоритетом от 28.08.2007) в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 44 классов МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №251174 с приоритетом от 20.07.2001) в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №215611 с приоритетом от 31.03.2000) в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 44 классов МКТУ [4];

КАЛИНА

- с товарным знаком «**КАЛИНА**
К О Н Ц Е Р Н» (по свидетельству №215610 с

приоритетом от 31.03.2000) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «**КАЛИНА**» (по свидетельству №202109 с приоритетом от 11.11.1999) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [6].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всего перечня испрашиваемых услуг 35, 44 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-6].

В подтверждение своего довода заявитель предоставил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-6] на заседании коллегии от 18.03.2020.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ.

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

С учетом даты (01.07.2019) поступления заявки №2019731499 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Заявленное обозначение « КалинаФарм» является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде ветки дерева, и из словесного элемента «КалинаФарм», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ основано на противоречии заявленного обозначения пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначения « КалинаФарм» состоит из словесных элементов «Калина», «Фарм», не связанных друг с другом, в связи с чем анализ данных элементов проводится отдельно.

Анализ заявленного обозначения « КалинаФарм» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Фарм», который представляет собой общепринятое сокращение от слова «фармацевтический» (https://abbr_rus.academic.ru/22985/фарм.) и для заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ, связанных с продвижением фармацевтических товаров

и оказанием медицинских услуг, будет восприниматься как указание на их назначение, вследствие чего является неохраняемым согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «  » на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ основано, в том числе, на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6].

КАЛИНА

Противопоставленный знак « **КАЛИНА** » [1] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » [2] является комбинированным, состоящим из стилизованной геометрической фигуры, и из словесного элемента «КАЛИНА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » [3] является комбинированным, состоящим из стилизованной этикетки, на которой расположен словесный элемент «КАЛИНА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «  » [4] является комбинированным, состоящим из стилизованной геометрической фигуры, и из словесных элементов «КАЛИНА», «КОНЦЕРН», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.

КАЛИНА

Противопоставленный знак «  » [5] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямой линии, и из словесных элементов «КАЛИНА», «КОНЦЕРН», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

«КАЛИНА»

Противопоставленный знак «  » [6] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-6] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению по заявке №2019731499 и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки [1-6] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-6] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 31.08.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2019731499 в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 44 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса с указанием словесного элемента «ФАРМ» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, отменить решение Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019731499.