

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615400, при этом установлено следующее.



Товарный знак по заявке № 2015718526 с приоритетом от 18.06.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.05.2017 за №615400 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Асгард", Краснодарский край, Белореченский р-н, станица Пшехская, в отношении товаров 25

и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 10.08.2020 РД0338155) правообладателем товарного знака по свидетельству №615400 является Индивидуальный предприниматель Карпеева Ольга Владимировна, Краснодарский край, г. Белореченск (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.09.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №615400 (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным



знаком по свидетельству №185447 с приоритетом от 16.04.1998 – (2);

- сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку единственный охраняемый словесный элемент «МАЛИНА» оспариваемого товарного знака является тождественным с единственным словесным элементом принадлежащего подателю возражения товарного знака по свидетельству №185447;

- поскольку изобразительный элемент оспариваемого и противопоставленного товарных знаков является визуальным воплощением словесного элемента этих товарных знаков, то наличие визуальных различий между сравниваемыми товарными знаками имеет второстепенное значение;

- словесный элемент «аптека» является характеризующим (уточняющим) оказываемые услуги, в связи с чем, наличие этого элемента не делает оспариваемый товарный знак (1) несходным с противопоставленным товарным знаком (2);

- словесные элементы «территория здоровья» в оспариваемом товарном знаке являются слабыми элементами, поскольку выполнены значительно меньшим шрифтом по сравнению со словесным элементом «МАЛИНА» и фонетически и семантически не связаны с указанным словесным элементом;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака (1), однородны услугам 42 класса МКТУ *«реализация товаров»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2). При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что высокая степень сходства сравниваемых знаков (1) и (2) может компенсировать возможно низкую степень однородности сравниваемых услуг.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615400 недействительным частично, а именно в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о заседании коллегии, 12.11.2021 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку из самого возражения и приложенных к нему документов не следует, что у подателя возражения имеется фактический интерес в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (1) в отношении услуг розничной продажи готовых лекарств;

- не предоставлено доказательств того, что лицо, подавшее возражение, фактически использует свой товарный знак (2) применительно к услугам розничной продажи готовых лекарств либо осуществляет к этому необходимые приготовления;

- правообладатель оспариваемого товарного знака (1) является лицом, которое непосредственно осуществляет деятельность по оказанию услуг розничной продажи готовых лекарств через аптеки, принадлежащие как ему самому, так и

аффилированному с ним ООО «Асгард», в котором правообладателю принадлежит 100% уставного капитала и которое использует оспариваемый товарный знак (1) правообладателя под его корпоративным контролем, что подтверждается представленными материалами;

- опасность смешения спорных товарных знаков отсутствует, поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными;

- различительная способность оспариваемого товарного знака (1) усилена за счет наличия в его составе других охраняемых слов - «территория здоровья», а также иным композиционным построением, использованием иных графических элементов (ступы красного цвета, песта белого цвета на фоне зеленых листьев,), которые находятся в левой части композиции и занимают в ней значимое место, а также общего белого фона;

- противопоставленный товарный знак (2) не является известным и фактически не используется для индивидуализации услуг розничной продажи готовых лекарств;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует серия товарных знаков, объединенных общим элементом с товарным знаком по свидетельству № 165447.

К отзыву приложены копии документов, подтверждающих осуществление Индивидуальным предпринимателем Карпеевой О.В. деятельности по розничной продаже готовых лекарств.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.06.2015) товарного знака по свидетельству №615400 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 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 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил).

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 (а). 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 (б). 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 (в).

Признаки, указанные в пункте 14.4.2.2 (а-в) Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №185447 – (2) с приоритетом от 16.04.1998, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №615400 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее

стилизованное в виде ягоды малины с лепестками изображение ступы и пестика, а также словесные элементы «МАЛИНА», «АПТЕКА» (неохраняемый элемент), «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак охраняется в малиновом, зеленом, белом и черном цветовом сочетании в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №185447 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде прямоугольной фигуры, в центральной части которой расположено изображение ягод малины и словесный элемент «МАЛИНА» (неохраняемый элемент для всех товаров, указанных в перечне регистрации). Знак охраняется в желтом, розовом, красном, бордовом, сиреневом, светло-зеленом, зеленом, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, а также услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов. Что также подтверждается судебной практикой, например, решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-259/2020.

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «МАЛИНА» в отношении услуг 42 класса МКТУ является охраноспособным и применительно к данным услугам несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Вместе с тем, следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке (1) сильным элементом, на котором акцентируется внимание потребителя в первую очередь и который легче всего запоминается, следует признать словесный элемент «МАЛИНА», который выполнен заглавными буквами малинового цвета. Словесные элементы «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» оспариваемого товарного знака являются слабыми элементами, поскольку не связаны семантически с элементом «МАЛИНА», несущим основную индивидуализирующую функцию знака, а также менее графически выделены ввиду использования иного (меньшего) размера шрифта и иного (черного) цвета.

Сравнительный анализ знаков (1) и (2) показал, что они содержат тождественный фонетически и семантически (где: слово «малина» имеет значение - полукустарниковое растение сем. розоцветных со сладкими, обычно красными, ягодами, а также сами ягоды его (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.)) словесный элемент «МАЛИНА».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками (1) и (2) имеются отдельные визуальные различия, однако исполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами русского алфавита, а также изображений ягоды малины усиливает их сходство.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям сходства, а также являются сходными визуально, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Анализ однородности перечней услуг сравниваемых знаков (1) и (2) показал следующее.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака (1) оспаривается в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: *«продвижение товаров [для третьих лиц], а именно розничная продажа готовых лекарств»*.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ *«бары; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; реализация товаров; рестораны; снабжение продовольственными товарами; чайные»*.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, а именно: *«продвижение товаров [для третьих лиц], а именно розничная продажа готовых лекарств»* однородны услугам 42 класса МКТУ *«реализация товаров»*, поскольку относятся к одной родовой группе услуг «торговая деятельность», имеют одно назначение - реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, один круг потребителей (широкий круг потребителей).

Коллегия также отмечает, что указанные выше услуги 42 класса МКТУ представлены позициями не уточняющими, в отношении каких конкретно товаров они оказываются, следовательно, данные услуги могут оказываться в отношении большого перечня товаров.

В этой связи при маркировке услуг, относящихся к торговой деятельности, сходными товарными знаками существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

Остальные услуги 42 класса МКТУ *«бары; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; чайные»* противопоставленного товарного знака относятся к услугам организации общественного питания, следовательно, не однородны, указанным выше, услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Услуга *«снабжение продовольственными товарами»* не является однородной оспариваемой услуге 35 класса МКТУ *«продвижение товаров [для третьих лиц], а именно розничная продажа готовых лекарств»*, поскольку оказываются в отношении разных категорий товаров. Лекарственные средства имеют назначение предотвращение, лечение или профилактика заболеваний человека, реализуются путем аптечных пунктов. Продовольственные товары предназначены для употребления человеком в пищу,

реализуются через продуктовые магазины. Таким образом, маркированные сходными обозначениями, данные услуги не будут смешаны в гражданском обороте, поскольку имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №615400 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ может быть признано правомерным.

Довод правообладателя, относительно того, что оспариваемый товарный знак не используется фактически для продажи лекарственных средств, не может быть признан убедительным, поскольку анализу подлежит тот перечень услуг, в отношении которого предоставлено исключительное право.

Что касается доводов, содержащихся в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2) напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615400 недействительным частично, в отношении услуг 35 класса МКТУ.