

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Евроторг", г. Минск, Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717947, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2021717947, поданной 26.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в желтом, зеленом, оранжевом, коричневом цветовом сочетании.

Роспатентом 09.02.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021717947 в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком **АПТЕКА ГРОШИК** по

свидетельству № 492925 с приоритетом от 06.03.2012 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Витим и Ко", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МИНИ ДИСКАУНТЕР» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 19.05.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак (1) по договору от 29.04.2022 за №РД0395821 исключительное право на данный товарный знак в отношении всех товаров и услуг передано заявителю. В этой связи противопоставленный товарный знак (1) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся противопоставленного товарного знака (1);
2. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;

3. Сведения о товарных знаках: **МЫ БОЛЕЕМ
ЗА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ** по
свидетельству № 475613; **АПТЕКА МЕДНЫЙ ГРОШИК** по
свидетельству № 492924, принадлежащих заявителю.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 09.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021717947 для всех заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2021) поступления заявки № 2021717947 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021717947 на имя



заявителя подано комбинированное обозначение, выполненное в желтом, зеленом, оранжевом, коричневом цветовом сочетании.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МИНИ ДИСКАУНТЕР» (мини – приставка, означающая обычно небольшой размер, дискаунтер – это магазин с узким ассортиментом и минимальным набором услуг для покупателей, с достаточно низкими ценами, см. словари на сайте <https://academic.ru/>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается и подтверждается тем, что при подаче заявки в графе (541) данный элемент был указан в качестве неохраняемого элемента).

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы был указан словесный товарный знак

АПТЕКА ГРОШИК

по свидетельству № 492925 – (1), правовая

охрана которому предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что в настоящее время согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак (1) по договору от 29.04.2022 за №РД0395821 исключительное право на данный товарный знак в отношении всех услуг 35 класса МКТУ передано заявителю.

Таким образом, противопоставленный товарный знак (1) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение в отношении указанных услуг соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2022, изменить решение Роспатента от 09.02.2022 зарегистрировать товарный знак по заявке №2021717947.