

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 возражение, поступившее 07.04.2025, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1070688, поданное Индивидуальным предпринимателем Завгородним Андреем Андреевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  ФИТОФАРМ » с приоритетом от 29.09.2023 по заявке №2023792866 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.12.2024 за №1070688. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФИТО-ФАРМ», 152613, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, ул. Старостина, 4, кв. 32 (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 07.04.2025 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1(3) 1483 Кодекса. Последующие дополнения, приложенные к протоколу коллегии от 16.06.2025, содержат основания оспаривания предоставления правовой охраны произведенной регистрации №1070688, как несоответствующей требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано принадлежностью лицу, подавшему возражение, товарного знака « ФитоФарм» по свидетельству №820286 с приоритетом от 28.11.2020,

и заявки №2024735262 на обозначение « ФИТОФАРМ Оптическая Сеть», приоритет от 01.04.2024.

При этом, словесные элементы «ФИТОФАРМ» указаны в качестве неохраняемых элементов товарного знака по свидетельству №820286.

Лицо, подавшее возражение, указывает на необходимость единообразного подхода к вопросу охраноспособности одних и тех же словесных элементов, ссылаясь на значения частей сложных слов. «ФИТО» начальная часть сложных слов, вносящая значение: имеющий отношение к растениям, благотворно влияющим на здоровье людей, связанный с ними (фитопалеонтология, фитопатология, фитопланктон и т.п. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 , а также в. « ФИТО... » от греческого phyton растение), часть сложных слов, указывающая на отношение их к растениям (например, фитотерапия Современная энциклопедия), «ФАРМ(А)» является устоявшимся сокращением термина ФАРМАЦЕВТИКА, например «ФАРМ» - фармакология, мед. Фарм Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. d. фарм. фармацевтический мед. фарм. фармакология фармация. Словарь сокращений и аббревиатур.

Указанное, по мнению лица, подавшего возражение, позволяет установить, что словесные элементы «Фито Фарм» являются неохраняемым в отношении услуг 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг целевой; помощь в

управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление коммерческим лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что комбинированное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг 35 класса МКТУ, на основании положений предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующее положение в составе заявленного обозначения занимает неохраняемый элемент.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на необходимость применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству №820286.

Согласно доводам возражения, ведение правообладателем оспариваемого знака деятельности по торговле фармацевтическими препаратами под обозначением «Фито-Фарм», под которым работает лицо, подавшее возражение, и его лицензиаты, создает риск смешения хозяйствующих субъектов на рынке.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1070688 недействительным в отношении указанной части услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил.

Уведомления направлялись правообладателю и его представителю по адресам, указанным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, 21.04.2025, 19.06.2025, 16.07.2025, 18.08.2025 (уведомления в адрес 152613, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, ул. Старостина, 4, кв. 32 были возвращены отправителю в связи с истечением срока хранения).

В силу пункта 21 Правил ППС сторона спора считается надлежащим образом уведомленной, в том числе, в случае неявки в отделение почтовой связи за получением почтового отправления, отсутствия правообладателя по адресу, указанному в Государственном реестре, а также в случае вручения отправления уполномоченному лицу или представителю.

С учетом изложенного принимая во внимание, что уведомления неоднократно направлялись правообладателю по всем известным адресам, коллегия признает сторону правообладателя надлежащим образом уведомленной о рассмотрении возражения от 07.04.2025 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1070688.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.09.2023) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014) 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные 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 абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 звуко сочетаний 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.

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.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарный знак по свидетельству №820286, содержащий тождественный словесный элемент, что и в оспариваемом знаке, а также отсылки к фактам использования этого товарного знака обратившимся лицом и его лицензиатами, позволяет признать Завгороднего А.А.

заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса. Что касается основания оспаривания по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, то в данном случае заинтересованность Завгороднего А.А. усматривается в том, что спорный элемент «ФИТОФАРМ» в товарном знаке по свидетельству №820286 указан в качестве неохраняемого элемента, а включение этого элемента в объем правовой охраны оспариваемого знака без противопоставления прав обратившегося лица, ущемляет положение последнего.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №1070688 с приоритетом от 29.09.2023 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ФИТОФАРМ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из оригинально выполненной фигуры в форме буквы «Ф». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №820286 с приоритетом от 28.11.2020 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ФИТОФАРМ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде зеленой окружности, в которую вписан стилизованный цветок белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 30, 32, 35, 44 классов МКТУ. Словесный элемент «ФИТОФАРМ» указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

В качестве оснований признания товарного знака по свидетельству №1070688 недействительным лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «ФИТОФАРМ» представляет собой слово, состоящее из двух формантов: «ФИТО» и «ФАРМ», где «ФИТО» начальная часть сложных слов, вносящая значение: имеющий отношение к растениям, благотворно влияющим на здоровье людей, связанный с ними (фитопалеонтология, фитопатология, фитопланктон и т.п. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000), а «ФАРМ(А)» является устоявшимся сокращением термина «ФАРМАЦЕВТИКА» - наука о распознавании, приготовлении лекарств, например «ФАРМ.» фарм. фармак. Фармакология мед. Фарм (см. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с). Кроме того, «ФАРМ» является транслитерацией буквами русского алфавита английского слова «Pharm» как сокращения от «pharmasu» - аптека.

Таким образом, значение лексем, составляющих спорный элемент, сводится к обозначению области деятельности по изготовлению фитофармацевтических препаратов (лекарственных препаратов на основе растений), а также может восприниматься в качестве указания на торговое предприятие по реализации лекарственных препаратов (для аптек характерны рецептурные отделы, в которых осуществляется изготовление фитофармацевтических и лекарственных препаратов).

Оценивая охраноспособность элемента «ФИТОФАРМ» в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг целевой; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров»* коллегия установила, что все они связаны с продвижением товаров, повышением его узнаваемости на рынке, а также с управлением коммерческими предприятиями, поэтому слово

«ФИТОФАРМ» способно ориентировать относительно назначения таких услуг (продвижение фитофармацевтических препаратов, управление аптечным бизнесом).

Кроме того, элемент «ФИТОФАРМ» ранее признан неохраняемым элементом и выведен из объема правовой охраны товарного знака по свидетельству №820286, в перечне которого присутствовали однородные услуги 35 класса МКТУ.

В этой связи заслуживает внимания довод лица, подавшего возражение, о необходимости соблюдения принципа правовой определенности и разумных ожиданий, что согласуется с судебной практикой (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2022 г. по делу № СИП-87/2022).

Оценка охраноспособности конкретного обозначения осуществляется отдельно по каждой заявке и исходя из того объема документов, который представлен в материалы соответствующего административного дела, однако не может быть дана разная оценка охраноспособности одного и того же словесного элемента «ФИТОФАРМ» в отношении однородных товаров.

Учитывая изложенное, элемент «ФИТОФАРМ» оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, должен быть указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака по свидетельству №1070688.

Часть услуг 35 класса МКТУ, для которых оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству №1070688 «услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями» отсутствуют в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №1070688, поэтому данным доводам не может быть дана правовая оценка.

Словесный элемент «ФИТОФАРМ» оспариваемого товарного знака



« » не занимает в нем доминирующего положения, так как основную индивидуализирующую нагрузку принимает на себя композиционно



крупный элемент «», который выполнен выше, чем слово «ФИТОФАРМ», расположен в начальной позиции, то есть именно с него начинается восприятие обозначения. Главенствующая позиция изобразительного элемента дополнительно свидетельствует об отсутствии ассоциирования слова «ФИТОФАРМ».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, оспариваемому товарному знаку



«» противопоставляется товарный знак «» по свидетельству №820286, где словесный элемент «ФИТОФАРМ» указан в качестве неохраняемого элемента, в то время сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается на основании пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Изобразительные элементы сопоставляемых товарных знаков не являются сходными, так как имеют разные очертания, содержание и цветовое решение.

С учетом изложенного положения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не подлежат применению.

Анализ несоответствия товарного знака по свидетельству №1070688 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в качестве основания для признания предоставления правовой охраны недействительной обусловлено в возражении тем фактом, что оспариваемый знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Заявляя основание оспаривания, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, лицо, подавшее возражение, ссылается на использование противопоставляемого товарного знака лицензиатами.

Коллегия ознакомилась с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении зарегистрированных лицензий на право пользования товарным знаком по свидетельству №820286 (Общество с ограниченной ответственностью «АвгустФарм», 353400, Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 47 (RU) по договору от 03.12.2021 РД0382014; ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ФИТОФАРМ" (Общество с ограниченной ответственностью), 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Парковая, д. 57 (RU) по договору от 06.12.2021 РД0382129; Общество с ограниченной ответственностью "Вамесс", 353530, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст. Старотитаровская, пер. Красноармейский, 5Г (RU) по договору от 06.12.2021 РД0382161; Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕКАРСТВА ТАМАНИ", 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 67 по договору от 15.12.2021 РД0382969; Общество с ограниченной ответственностью "Благо", 353433, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 11, оф. 1 (RU) по договору от 16.12.2021 РД0383022; Аптечная сеть "Фитофарм" (Общество с ограниченной ответственностью), 353454, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, 57, пом. 37, по договору от 25.01.2022 РД0386004; Общество с

ограниченной ответственностью "МЕДТЕХНИКА ФИТОФАРМ", 353454, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Ленина, д. 154, пом. 1, оф. 1 по договору от 25.01.2022 РД0386022; Общество с ограниченной ответственностью "Крымфито", 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Козлова, д. 23, помещ. 1 по договору от 26.01.2022 РД0386594; Общество с ограниченной ответственностью "Кедр Фарм", 353380, Краснодарский край, Крымский р-н, г. Крымск, ул. Синева, 13 по договору от 27.01.2022 РД0386784), перечень которых действительно является обширным, однако с возражением не приведено данных о количестве открытых аптечных пунктов в соответствии с каждым из договоров, о сроках действия лицензий на услуги реализации фармацевтических препаратов, об объемах и периоде продаж. В отсутствии указанных данных невозможно прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение



относительно лица, оказывающего услуги под обозначением «  ФИТОФАРМ ».

Кроме того, исследование мнения потребителей относительно восприятия оспариваемого товарного знака как ассоциирующегося с деятельностью лица, подавшего возражение, не проводилось.

В отсутствии таких документов необходимость применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанной материалами дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1070688 недействительным частично, а именно, исключить из объема правовой охраны словесный элемент «ФИТОФАРМ» в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг целевой; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными

предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров».