

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.08.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТРЕЙДФАРМ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021767282, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021767282, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех испрашиваемых услуг 35, 44 классов МКТУ.

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 пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:



- товарными знаками «» по свидетельству №830546 с приоритетом от

07.09.2020,



«» по свидетельству №863462 с приоритетом от

МЯТА

18.08.2020, «*Мята*» по свидетельству №394367 с приоритетом от 25.08.2008 (срок действия продлен до 25.08.2028), зарегистрированными на имя ООО «МИЛОВИДОВ», 121087, Москва, Муниципальный округ Филевский парк вн.тер.г., Береговой пр-д, д. 5А, к. 5, помещ. 1/1, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- обозначением «» по заявке №2020745002, заявленным 20.08.2020 на имя ООО «Миловидов», 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, 59, оф. 28а, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству №649122 с приоритетом от 23.12.2016, зарегистрированным на имя Уварина Дмитрия Александровича, 127018, Москва, ул. 4 Стрелецкий пр., 5, кв.24, для однородных услуг 44 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в его состав заявленного обозначения словесный элемент «Аптека» - учреждение, в котором продаются (или изготавливаются и продаются) лекарства, лечебные средства, предметы санитарии и гигиены (см. Толковый словарь русского языка под

ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., «Азбуковник», 1999, с. 27), представляет собой видовое наименование организации, определяющее область деятельности заявителя и подразумевающее оказание определенного вида услуг, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 11.08.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.06.2023. Доводы возражения сводятся к тому, что на дату подачи настоящего возражения заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №649122, который являлся препятствием для регистрации услуг 44 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.09.2023, на основании пункта 45 Правил заявителю было указано на то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «Аптека» для части испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения испрашиваемых услуг.

В корреспонденции, поступившей 20.11.2023, заявитель сократил испрашиваемый перечень, исключив из него услуги 44 класса МКТУ «услуги оптиков, а именно: изготовление стекол для очков». Указанное сокращение, по мнению заявителя, устраняет несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

С учетом даты подачи (14.10.2021) заявки №2021767282 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 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 элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 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.

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.

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.

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).

Обозначение по заявке №2021767282 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее доминирующий визуально словесный элемент «Мята» и расположенный под ним, выполненный более мелким шрифтом, словесный элемент «Аптека». Указанные словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Вокруг слов размещены стилизованные изображения листьев различного размера. Заявленное обозначение исполнено зеленым цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для услуг 35, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно возражению, заявитель оспаривает решение Роспатента в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для услуг 44 класса МКТУ.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается заявителем в отношении скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ «услуги аптек; консультации по вопросам фармацевтики, в том числе с использованием Интернет и средств связи; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам».

Заявитель не оспаривает исключение словесного элемента «Аптека» (учреждение, в котором продаются/изготавливаются лекарства, лечебные средства, предметы санитарии и гигиены) из самостоятельной правовой охраны в составе товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с доводом коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя

в заблуждение относительно вида и назначения испрашиваемых услуг при наличии слова «Аптека» в составе обозначения, заявитель уточнил испрашиваемый перечень, исключив из него услуги 44 класса МКТУ «услуги оптиков, а именно: изготовление стекол для очков». Таким образом, несоответствие обозначения по заявке №2021767282 требованиям пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявителем устранено.

Заявленному обозначению также отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы, заявленному обозначению противопоставлены принадлежащие иным лицам следующие средства индивидуализации:

- товарные знакам  по свидетельству №830546,  по

MYATA

свидетельству №863462, «*Myata*» по свидетельству №394367;

- обозначением «  » по заявке №2020745002;

- товарным знаком «  » по свидетельству №649122.

В отношении противопоставленного обозначения по заявке №2020745002, коллегией установлено, что Роспатентом 04.10.2023 принято решение о признании указанной заявки отозванной.

Согласно сведениям из Госреестра, в отношении товарного знака по свидетельству №649122 Роспатентом 04.08.2023 осуществлена государственная регистрация договора №РД0439682 об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя ООО «ТРЕЙДФАРМ», Санкт-Петербург. То есть исключительное право на товарный знак отчуждено на имя заявителя по заявке №2021767282.

В связи с вышеизложенным, противопоставления в виде обозначения по заявке №2020745002 и товарного знака по свидетельству №649122 в рамках действия пункта 6 (1) статьи 1486 Кодекса коллегией сняты.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и



противопоставленных товарных знаков «» по свидетельству №830546,



«» по свидетельству №863462, «*Мята*» по свидетельству №394367

МУАТА

показал следующее.

В сравниваемых обозначениях основным индивидуализирующим элементом является визуально доминирующее слово «МЯТА», которые в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя и способствуют запоминанию обозначений. Что касается словесных элементов «Аптека», «shop», «cyber», то они не несут индивидуализирующую функцию и являются неохранными элементами сравниваемых средств индивидуализации.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не

реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат слово «МЯТА», которое характеризуется фонетическим тождеством и совпадает по смыслу. Словесный элемент «МУАТА» воспринимается в товарном знаке

МУАТА

«*МЯТА*» по свидетельству №394367 как исполненное буквами латинского алфавита слово «МЯТА».

Таким образом, в сравниваемых обозначениях совпадает словесный элемент «МЯТА»/«МУАТА», который выполняет в них основную индивидуализирующую нагрузку и обеспечивает сходные смысловые ассоциации сравниваемым обозначениям.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического и семантического критерия сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

По вопросу однородности услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 44 класса МКТУ «услуги аптек; консультации по вопросам фармацевтики, в том числе с использованием Интернет и средств связи; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам».

Товарный знак по свидетельству №830546 зарегистрирован для товаров 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламные «оплата за

клик»); услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Товарный знак по свидетельству №863462 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Товарный знак по свидетельству №394367 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В сопоставляемых перечнях представлены услуги 35, 44 классов МКТУ, относящиеся к общему роду услуг, связанных с продвижением/реализацией товаров, которые, имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей.

Необходимо отметить, что испрашиваемый перечень связан с услугами, оказываемыми аптеками (учреждение, в котором продаются/изготавливаются лекарства, лечебные средства, предметы санитарии и гигиены). В перечне товарного знака по свидетельству №830546 представлены аналогичные с точки зрения назначения услуги 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей».

В связи с изложенным, сравниваемые услуги 35 и 44 классов МКТУ признаны однородными.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №830546, №863462, №394367 с учетом однородности услуг 35, 44 классов МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует для испрашиваемого перечня услуг 44 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2023.