

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 02.10.2024 возражение Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИНА ФАРМ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023722030, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2023722030 было подано на регистрацию товарного знака 21.03.2023 на имя заявителя в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 17.03.2024 об отказе в государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующим.

Включенный 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, а именно указывает на их свойства, в связи с чем является неохранным.

Словосочетание «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ» не обладает различительной способностью, представляет собой видовое наименование предприятия, указывает на вид и назначение заявленных услуг, в связи с чем являются неохранными элементами обозначения.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «КАЛИНА» (свидетельства №408926 – приоритет от 05.08.08, №387593 – приоритет от 28.08.07, №215611 – приоритет от 31.03.00, №215610 – приоритет от 31.03.00, №202109 – приоритет от 11.11.99) [1-5], зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь», 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13 в отношении услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 44 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- воспользовавшись своим правом, предусмотренным статьей 1483 (пункт 6 абзац 5 - «Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя», заявитель получил согласие на регистрацию заявленного обозначения у правообладателя противопоставленных товарных знаков. Письмо-согласие прилагается;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют различное количество и состав слов, букв и звуков, отличаются визуально за счет их разной длины и воспринимаются по-разному;

- с указанием словесных элементов «Аптечная сеть», «ФАРМ» в качестве неохранных заявитель согласен.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить вынесенное решение об отказе по вновь открывшимся основаниям и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023722030 в отношении всех

заявленных услуг 35 и 44 классов МКТУ с указанием словесных элементов «Аптечная сеть», «ФАРМ» в качестве неохраняемых элементов знака.

В дополнение к возражению на заседании коллегии был представлен оригинал письма-согласия правообладателя товарных знаков [1-5] от 16.07.2024.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (21.03.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, 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.

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 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2023722030 представляет собой комбинированный товарный знак «  », выполненный стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Согласно возражению регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных услуг 35 и 44 классов МКТУ, а именно 35 - услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; 44 - консультации по вопросам фармацевтики, в том числе предоставляемые через аптеки; медицинские услуги, а именно услуги аптек; помощь медицинская, а именно помощь, предоставляемая аптеками; услуги оптиков; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков со словесным знаком «КАЛИНА»[1-5], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленная экспертизой серия товарных знаков [1-5] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения для всех заявленных услуг 35 и 44 классов МКТУ, поскольку правообладателем этих знаков было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023722030 на имя заявителя в

отношении испрашиваемых услуг, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества слов, букв и звуков, а также наличием в заявленном обозначении и ряде противопоставленных знаков абсолютно разных изобразительных элементов.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Что касается словесных элементов «ФАРМ» и «Аптечная сеть», то они включены в состав знака как неохраняемые элементы на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2024, отменить решение Роспатента от 17.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023722030.