

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАЛИНА ФАРМ», Новгородская область, г. Великий Новгород (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023758728, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  АПТЕКА  КАЛИНА ФАРМ » по заявке №2023758728, поданной 04.07.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023758728.

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 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков,

зарегистрированных на имя ООО «Юнилевер Русь», 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, в отношении услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, признанных однородными испрашиваемым услугам 35, 44 классов МКТУ: «КАЛИНА» по свидетельству №408926 с приоритетом от 05.08.2008 (срок действия

исключительного права продлен до 05.08.2028), «  » по свидетельству №387593 с приоритетом от 28.08.2007 (срок действия исключительного права

продлен до 28.08.2027), «  » по свидетельству №215611 с приоритетом от 31.03.2000 (срок действия исключительного права продлен до 31.03.2030),

КАЛИНА
« К О Н Ц Е Р Н » по свидетельству №215610 с приоритетом от 31.03.2000 (срок действия исключительного права продлен до 31.03.2030), «КАЛИНА» по свидетельству №202109 с приоритетом от 11.11.1999 (срок действия исключительного права продлен до 11.11.2029).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «АПТЕКА» и «ФАРМ» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (как указывает и сам заявитель в графе 526 заявки).

В возражении, поступившем 02.10.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.06.2024, указав, что им было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для испрашиваемых услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 44 классов МКТУ с включением словесных элементов «АПТЕКА», «ФАРМ» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Оригинал письма-согласия от ООО «Юнилевер Русь», Москва (правообладателя противопоставленных товарных знаков), был представлен заявителем на заседании коллегии 14.11.2024 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (04.07.2023) заявки №2023758728 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 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 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023758728 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «АПТЕКА», «КАЛИНА», «ФАРМ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с черным контуром. Все словесные элементы размещены на одной строке. Между словами «АПТЕКА» и

«КАЛИНА» размещено стилизованное изображение грозди красных ягод и зеленого листа.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «АПТЕКА», «ФАРМ» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в возражении, а также указывал данные элементы при подаче заявки в графе 526 как неохраняемые.

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023758728 в отношении всех испрашиваемых услуг.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует серия товарных знаков со словесным элементом «КАЛИНА», зарегистрированная на имя иного лица в отношении однородных услуг 35, 42, 44 классов МКТУ: «КАЛИНА» по

свидетельству №408926, «  » по свидетельству №387593, «  » по

свидетельству №215611, «  » по свидетельству №215610, «КАЛИНА» по свидетельству №202109.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленной серии товарных знаков и однородность услуг, представленных в их перечнях.

В отношении указанных противопоставлений заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №408926, №387593, №215611, №215610, №202109, в котором ООО «Юнилевер Русь», Москва, не возражает против регистрации

товарного знака по заявке №2023758728 для испрашиваемых услуг 35, 44 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление в виде товарных знаков по свидетельствам №408926, №387593, №215611, №215610, №202109 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2023758728 может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемых услуг 35, 44 классов МКТУ с исключением словесных элементов «АПТЕКА», «ФАРМ» из правовой охраны.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2024, отменить решение Роспатента от 28.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023758728.