


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), Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС) и Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела поступившее 07.02.2024 возражение против предоставления правовой охраны общеизвестному в



Российской Федерации товарному знаку «  »
(свидетельство №220), поданное Обществом с ограниченной ответственностью

«Аптека Витаэкспресс», Пензенская область, город Пенза (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

По решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.12.2020 комбинированное обозначение



«АПТЕКА ВИТА» признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 апреля 2016 года на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рона», Самарская область, город Самара, (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги аптек по продаже оптовой, розничной лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения». Данное обозначение было внесено в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков под № 220.

В соответствии с внесенными сведениями об исправлении очевидных технических ошибок изображение товарного знака скорректировано на следующее «АПТЕКА ВИТА» от 10.11.2023 г.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2024, а выражено мнение о том, что правовая охрана общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку «АПТЕКА ВИТА» (№ 220) предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении сообщается о том, что оспариваемый общеизвестный товарный знак №220 сходен до степени смешения с промышленным образцом



«аптека ВИТА» по патенту №72908.

Согласно информации, размещенной в Реестрах промышленных образцов Российской Федерации, промышленный образец №72908 был обременен лицензионными договорами: 26.08.2011 РД0086052; 15.09.2015 РД0181344; 09.06.2015 РД0199968.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2024, дополнительно был задан вопрос о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче, на что был получен ответ, доводы которого не приводились к тексту возражения, поэтому были оформлены в качестве новых доводов, отраженных в пункте 6 протокола.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает заинтересованность по пункту 9 (3) статьи 1483 Кодекса тем, что лицо, подавшее возражение, вправе использовать обозначение, тождественное промышленному образцу №72908 в связи с прекращением охраны данного промышленного образца.

Правообладатель пояснил в этой связи, что истечение действия промышленного образца дает третьим лицам право его использования, не нарушая при этом права на иные объекты интеллектуальной собственности третьих лиц.

Отзыв правообладателя оспариваемого товарного знака содержит следующие аргументы.

Правообладатель сообщает, что лицо, подавшее возражение, не является и не являлся обладателем исключительного права на промышленный образец №72908

Кроме того, срок действия правовой охраны промышленного образца истек 23.04.2023, поэтому промышленный образец не может быть противопоставлен общеизвестному товарному знаку №220.

Правообладатель оспариваемого знака обращает внимание на несходство оспариваемого знака и противопоставляемого промышленного образца, так как словесные элементы в промышленном образце не являются предметом правовой охраны. Изобразительные элементы сопоставляемых обозначений не являются сходными.

Правообладатель также отмечает, что в действиях лица, подавшего возражение, содержатся очевидные признаки злоупотребления правом в связи с тем, что правообладатель уже принял участие в шестнадцати административных спорах, рассмотренных палатой по патентным спорам, которые были инициированы ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» и аффилированными с ним лицами. Все административные спора были посвящены оспариванию предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству №220.


По мнению правообладателя в действиях ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» имеются очевидные признаки злоупотребления правом, которые выражаются в фактическом понуждении ООО «Рона» в непрерывной защите своих прав и законных интересов и несению дополнительных расходов, связанных с обеспечением представительства в палате по патентным спорам.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2024 и оставить в силе правовую охрану общеизвестного товарного знака по свидетельству №220.

В подтверждение доводов отзыва представлены следующие документы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-280/2023
2. Заключение палаты по патентным спорам от 22.02.2017;
3. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-338/2017;
4. Решение Роспатента от 13.07.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №220;
5. Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН №108-2022 от 23.11.2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.10.2020) подачи заявления о признании обозначения «  » общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, правовая база для оценки правомерности предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку включает в себя положения Конвенции по охране промышленной собственности (принятой в Париже 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Вашингтоне 02.06.1911, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958, в Стокгольме 14.07.1967 и 28.09.1979) (далее – Парижская Конвенция), а также Кодекса, Правил ППС и Административного регламента ОИ.

Статьей 6-bis (1) Парижской конвенции предусматривается защита знака, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны

применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов.

Статьей 6-quinquies (C(1)) Парижской конвенции устанавливается, что для определения, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, может быть подано в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

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 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 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.

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.

Оспариваемый общеизвестный товарный знак по свидетельству №220 «  » является комбинированным и состоит из словесных элементов «АПТЕКА ВИТА», выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента. Правовая охрана обозначению «  » в качестве общеизвестного товарного знака предоставлена с даты 01.04.2016, о чем сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания были внесены 21.12.2020. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги аптек по продаже оптовой, розничной лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения».

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку «  » по свидетельству №220 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

В своем возражении от 07.02.2024 лицо, подавшее возражение, отмечало, что между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, идут судебные споры в рамках дела №А49-6687/2022. В рамках данного спора удовлетворены требования истца (ООО «Рона»), обусловленные наличием у него прав, а том числе, на оспариваемый общеизвестный товарный знак.


Коллегия между тем отмечает, что наличие судебного спора между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, само по себе не является универсальным обстоятельством, позволяющим признать заинтересованность в подаче возражения по любому из возможных оснований оспаривания.

В связи с тем, что основанием оспаривания является подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, связанной с противопоставлением объекта исключительных прав на промышленный образец, подлежат учету нормы статей 1252, 1254 Кодекса. В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 1252 правом на подачу возражения с целью признания недействительным предоставления правовой охраны права на товарный знак обладает владелец промышленного образца, а в соответствии со статьей 1254 Кодекса также и его исключительный лицензиат.

Таким образом, системное толкование приведенных норм позволяет установить, что заинтересованным лицом в подаче возражения по пункту 9 (3)

статьи 1483 Кодекса является обладатель права на промышленный образец, а также его исключительный лицензиат.

Противопоставляемый в рамках возражения от 07.02.2024 промышленный

образец «» по патенту №72908, у которого в качестве патентообладателя указано Общество с ограниченной ответственностью "Аптека Вита", город Томск. В качестве лицензиатов в Государственном реестре указаны Общество с ограниченной ответственностью "Чирчик", Общество с ограниченной ответственностью "Аптека 36,6".

Таким образом, лицо, подавшее возражение, – Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» не относится к тому кругу лиц, которые в соответствии с положениями статей 1512, 1252, 1254 Кодекса обладают правом оспаривания товарного знака по пункту 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода, озвученного на заседании коллегии от 02.04.2024 о том, что заинтересованность обусловлена тем, что правовая охрана промышленного образца по патенту №72908 истекла 23.04.2023, в связи с чем ранее охраняемое патентом изображение подлежит использованию третьими лицами, к которым относится и лицо, подавшее возражение, коллегия отмечает следующее. Прежде всего, данный довод не содержит в себе связи с нормой о противопоставлении права на промышленный образец, а кроме того, правовая охрана промышленного образца по патенту №72908 истекла позднее (23.04.2023) нежели дата (01.04.2016), с которой право на общеизвестный товарный знак было предоставлено оспариваемому знаку. Следовательно, отсутствовала ситуация, когда одновременно закончились бы права на промышленный образец и еще не возникли права на оспариваемый товарный знак, а, следовательно, данный довод не подтверждает факт заинтересованности ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в подаче возражения по пункту 9 (3) статьи 1483 Кодекса. Правообладателем верно было замечено, что истечение права на промышленный образец не означает возникновение права использовать такое обозначение в нарушение прав третьих лиц. Вопрос использования в любом случае не является предметом настоящего спора.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Таким образом, ввиду того что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, анализ оспариваемого обозначения на его соответствие положению подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

Что касается довода правообладателя о злоупотреблении правом и нарушении лицом, подавшим возражение, статьи 10 Кодекса, то оценка данных обстоятельств относится к компетенции суда.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2024, оставить в силе правовую охрану общеизвестного товарного знака по свидетельству №220.