


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 06.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "КАЛИНА ФАРМ", город Великий Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023722032, при этом установила следующее.


Заявка №2023722032 на регистрацию обозначения «  » была подана на имя заявителя 21.03.2023 в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Решением Роспатента от 11.04.2024 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 44 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью

«Юнилевер Русь», город Москва, в отношении однородных услуг 35 и 44 классов МКТУ:

- «КАЛИНА» по свидетельству №408926 (приоритет от 05.08.2008);

- «» по свидетельству №387593 (приоритет от 28.08.2007);

- «» по свидетельству №215611 (приоритет от 31.03.2000);

- «» по свидетельству №215610 (приоритет от 31.03.2000);

- ««КАЛИНА»» по свидетельству №202109 (приоритет от 11.11.1999).

Кроме того, в заявленном обозначении элементы «ФАРМ» и «АПТЕКА» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков в отношении всех заявленных услуг 35 и 44 классов МКТУ, а также заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «ФАРМ» и «АПТЕКА» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.08.2024, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, указанных в полученном письме-согласии.

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.03.2023) заявки №2023722032 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может

быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).


Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, представленного в виде стилизованного рисунка ягод с листочками и

словесных элементов «АПТЕКА КАЛИНА ФАРМ», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в красном и зеленом цветовом исполнении в отношении услуг *«услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями»* 35 класса и *«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»* 44 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят элементы «АПТЕКА» и «ФАРМ», которые не обладают различительной способностью согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются неохранными, что заявителем не оспаривается.


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Входящие в состав заявленного обозначения элементы «АПТЕКА» (означает «учреждение для приготовления лекарств, а также для продажи лекарств и других медицинских товаров», см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/203846>) и «ФАРМ» (представляет собой общепринятое сокращение от слова «фармацевтический» - прилагательное к слову «фармацевтика» (см. Словарь сокращений русского языка <https://sokr.ru/search/?query=%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C>) указывают на назначение услуг, поэтому являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


В поступившем возражении исключение из правовой охраны элементов «АПТЕКА» и «ФАРМ» заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] «**КАЛИНА**» по свидетельству №408926 является словесным. Словесный элемент «КАЛИНА» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству №387593 является комбинированным, в котором словесный элемент «КАЛИНА» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, красном, белом, сером цветовом исполнении, в том числе в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «» по свидетельству №215611 является комбинированным, в котором словесный элемент «КАЛИНА» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а словесный элемент «Концерн» является неохраняемым. Правовая охрана предоставлена в черном, красном, белом, сером цветовом исполнении, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] «» по свидетельству №215610 содержит словесный элемент «КАЛИНА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а словесный элемент «Концерн» является неохраняемым. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом исполнении, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] «**«КАЛИНА»**» по свидетельству №202109 содержит словесный элемент «КАЛИНА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом

исполнении, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-5] показал, что в данных обозначениях основную индивидуализирующую функцию выполняют именно словесные элементы «КАЛИНА». Сравнимые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы («Калина» представляет собой «род небольших деревьев или кустарников семейства жимолостных» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/145082>)).

Ввиду того, что сопоставляемые словесные элементы знаков выполнены буквами русского алфавита, можно сделать вывод об их графическом сходстве. Некоторые графические отличия носят второстепенный характер, поскольку фонетическое сходство превалирует.

Противопоставленные товарные знаки [1-5] содержат в перечне услуг 35 класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, однородные позиции *«сбыт товаров через посредников; услуги по реализации товаров; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]»*, которые являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ *«услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями»*, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение (продажа товаров) и один круг потребителей.

Что касается услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения *«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»* и услуг 44 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам

№№387593, 408926 «услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; помощь медицинская; консультации по вопросам фармацевтики; услуги оптиков», то следует обратить внимание, что услуги либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду услуг (услугам в области медицины), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Следует отметить, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков, а также однородность их перечней услуг 35 и 44 классов МКТУ заявителем не оспаривались.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№408926, 387593, 215611, 215610, 202109 на регистрацию товарного знака по заявке №2023722032 в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023722032, устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.08.2024, отменить решение Роспатента от 11.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023722032.