

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 28.11.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737493, поданное индивидуальным предпринимателем Кытмановым Владимиром Александровичем, г. Новосибирск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке №2015737493 подано на регистрацию в качестве товарного знака 18.11.2015 в отношении товаров 05, 16 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 28.11.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737493 в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком



«MOS» по свидетельству №335102 с приоритетом от 13.03.2006, ранее зарегистрированным на имя ООО «СБК-ОПТИМ», г. Краснодар, в том числе, в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 05, 44 классов МКТУ, указанным в перечне заявки №2015737493.

В отношении словесного элемента «АПТЕКА» (учреждение, осуществляющее изготовление и отпуск лекарств) в заключении по результатам экспертизы указано, что оно является видовым наименованием организации, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 17.03.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что на основании решения Роспатента от 25.05.2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству №335102 признана недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение указанных товаров 03, 05, 10 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными товарами 03, 05, 10 классов]» и услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; услуги фармацевтов». Поскольку услуги 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; услуги фармацевтов» заявленного перечня и «услуги оптиков; услуги психологов; лечебницы; помощь медицинская, помощь ветеринарная; лечение гомеопатическими препаратами; уход за больными», в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака, относятся к разным сферам экономики и не являются однородными, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №335102 в отношении скорректированного заявителем перечня.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации

товарного знака по заявке №2015737493, в том числе, в отношении скорректированного перечня товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ. Перечень товаров/услуг указанных классов МКТУ был скорректирован заявителем в возражении следующим образом:

05 - антисептики; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты для обработки ожогов; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; смазки для медицинских целей; лаки для зубов; сыворотки помады медицинские; препараты для снижения половой активности; вата гигроскопическая; соли для ванн для медицинских целей; свечи для окуривания; прокладки гигиенические женские; растворы вагинальные; соли для медицинских целей; пиявки медицинские; подушечки, используемые при кормлении грудью; прокладки ежедневные [гигиенические]; суппозитории; вода морская для лечебных ванн; пудра жемчужная для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; препараты для окуривания медицинские; средства нарывные; клеи для зубных протезов; средства для ухода за полостью рта медицинские; препараты для ванн лечебные; подгузники [детские пеленки]; препараты медицинские для роста волос; соли для ванн из минеральных вод; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; препараты для лечения геморроя; мази; препараты, используемые при обморожении; воды термальные; гематоген; препараты для чистки контактных линз; тампоны для заживления ран; сахар для медицинских целей; свечи медицинские; примочки глазные; ююба; примочки свинцовые; трусы гигиенические для страдающих недержанием; лубриканты для интимных целей; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; ленты клейкие для медицинских целей; растворы для контактных линз; трусы-подгузники; оподельдок; спреи охлаждающие для медицинских целей; вата антисептическая; препараты для удаления мозолей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; препараты бальзамические для медицинских целей; прокладки гигиенические; смазка используемая при доении; вата асептическая; резинка жевательная для медицинских целей; мухоловки клейкие; тампоны гигиенические

для женщин; средства против потения ног; ванны кислородные; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; препараты для промывания глаз; вата для медицинских целей; подушечки мозольные; соли нюхательные; бумага клейкая от мух; кольца противоревматические; средства против потения; спирт медицинский; трусы гигиенические женские; кольца противомозольные для ног; препараты для лечения костных мозолей; бандажи гигиенические; вата хлопковая для медицинских целей; резина для медицинских целей;

44 - консультации по вопросам фармацевтики; услуги аптек.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 18.11.2015 заявки №2015737493 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «МОЯ АПТЕКА» и стилизованное изображение термометра. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 16, 35, 44 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента от 28.11.2016 заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и услуг 44 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлен комбинированный товарный знак «» по свидетельству №335102, включающий словесные элементы «МОЯ АПТЕКА» и изобразительные элементы в виде круга и линии, служащие графическим оформлением словесной составляющей товарного знака. Слово «АПТЕКА» является неохраняемым элементом товарного знака.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством их словесных элементов «МОЯ АПТЕКА», занимающих доминирующее положение в композициях обозначений и играющих в них основную индивидуализирующую роль. Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №335102 заявителем не оспаривается.

Что касается однородности товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения согласно скорректированному заявителем в возражение перечню (перечень изложен выше в данном заключении), и товаров/услуг аналогичных классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №335102, показал следующее.

Несмотря на различия по виду сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ, все они могут быть отнесены к общим родовым понятиям - препаратам фармацевтическим, химическим для медицинских/фармацевтических целей, ветеринарным, для уничтожения вредных животных/паразитов, гигиенической продукции, продуктам диетическим пищевым для медицинских целей, добавкам пищевым для медицинских целей. Кроме того, сопоставляемые товары имеют одинаковое назначение (направлены на лечение или профилактику заболеваний человека или животных, предназначены для уничтожения животных/паразитов), имеют одинаковый круг потребителей и места реализации (преимущественно аптеки). В силу изложенного, коллегия пришла к выводу об однородности товаров 05 класса МКТУ.

При маркировке однородных товаров сходными обозначениями существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №335102 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается заявленных услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; услуги аптек», то они не являются однородными услугам 44 класса МКТУ «услуги оптиков; услуги психологов; лечебницы; помощь медицинская, помощь ветеринарная; лечение гомеопатическими препаратами; уход за больными», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку сопоставляемые услуги относятся к различным сферам экономической деятельности (услуги, приведенные в заявленном перечне, относятся к торговой деятельности лекарственными средствами и сопутствующими товарами, а в перечне противопоставленного товарного знака приведены различные виды услуг медицинской помощи), имеют различные каналы сбыта и круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение, помимо товаров 16 и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой уже принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрировано для услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; услуги аптек».

Что касается словесного элемента «АПТЕКА», то этот элемент может быть включен в состав товарного знака на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве неохраняемого элемента, поскольку представляет собой видовое наименование торгового предприятия. Довод экспертизы о неохраноспособности данного элемента заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2017, изменить решение Роспатента от 28.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015737493.