


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2018, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №595567, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2015733246 с приоритетом от 15.10.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.11.2016 за №595567 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФАРМА Дистрибьюшен Групп», Санкт-Петербург, в отношении услуг 44 класса МКТУ – медицинские услуги, именно услуги аптек.

В результате государственной регистрации 31.05.2017 отчуждения исключительного права на товарный знак по договору №РД0224227 в отношении всех услуг правообладателем товарного знака стала Чеченкова Ирина Геннадьевна, г. Тверь (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.09.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «СОВЕТСКИЙ» по свидетельству №599022, исключительное право на который принадлежит лицу, подавшему возражение, зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении услуг 35 класса, которые, по мнению лица, подавшего возражение, однородны услугам 44 класса МКТУ;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА» и противопоставленный товарный знак «СОВЕТСКИЙ» являются сходными до степени смешения, поскольку словесные элементы «СОВЕТСКАЯ» и «СОВЕТСКИЙ» представляют одно и то же слово, а слово «АПТЕКА» указывает на вид услуг, т.е. является уточняющим словом, что, по мнению лица, подавшего возражение, не делает оспариваемый товарный знак несходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при этом не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово, поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением;

- по мнению лица, подавшего возражение, услуги аптек, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги розничной продажи аптечных товаров, являющихся разновидностью услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются идентичными, а следовательно, услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017; от 13.03.2017 по делу СИП-605/2016; от 24.04.2015 по делу №СИП-765/2014; на Положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011г. N 1081.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №595567 недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение.

В отзыве содержится сравнительный анализ сходства оспариваемого комбинированного товарного знака с противопоставленным словесным товарным знаком, на основании которого сделан вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения, с учетом разного общего зрительного впечатления, которое сравниваемые товарные знаки производят на потребителя, значимости элементов обозначений, способствующих осуществлению индивидуализирующей функции товарного знака.

Правообладатель подчеркивает, что образы сравниваемых товарных знаков сформированы разными элементами: комбинированный товарный знак состоит из словесного и изобразительного элементов в цвето-графическом решении, его восприятие является одновременно слуховым и зрительным, а словесный товарный знак состоит из одного слова стандартного графического исполнения. Его восприятие является исключительно слуховым. Наличие этих разных признаков спорных товарных знаков делает их восприятие в целом различным.

На различное восприятие спорных знаков оказывает влияние наличие в них разных словесных элементов «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА» и «СОВЕТСКИЙ».

Несмотря на то, что слово «АПТЕКА» входит в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, оно является частью словосочетания «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА», образованного по правилам грамматики русского языка. Слова «СОВЕТСКАЯ» и «АПТЕКА» относятся к женскому роду и находятся в именительном падеже в единственном числе, образуя единую грамматическую и семантическую структуру, которую потребитель однозначно воспринимает в качестве названия конкретного учреждения - аптеки.

Словесный элемент «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА» имеет конкретный однозначный смысл в качестве названия аптеки, в то время как слово «СОВЕТСКИЙ» лишено конкретики и может относиться к любому товару (услуге) из перечня товаров и услуг товарного знака по свидетельству №599022, в перечне

которого аптека, как вид услуги, отсутствует. Кроме того, слово «СОВЕТСКИЙ» не сочетается со словом «АПТЕКА», поскольку такое словосочетание будет являться несогласованным по грамматике и абсурдным по смыслу.

Различие сравниваемых словесных элементов «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА» и «СОВЕТСКИЙ» по семантическому и визуальному признакам сходства подтверждает факт отсутствия между ними сходства до степени смешения в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги, а именно услуги аптек».

Правообладатель также не согласен с утверждением лица, подавшего возражение, об однородности услуг 35 и 44 классов МКТУ, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленный товарные знаки.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, безосновательно считает однородными «непродовольственные товары» и товары, реализуемые через аптеки, и соответственно услуги, связанные с этими товарами. Информация о непродовольственных товарах содержится в ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования». В этом ГОСТе дано определение непродовольственным товарам, и содержится информация о товарах, на которые настоящий стандарт не распространяется, к которым относятся товары, реализуемые через аптеки.

Товары, реализуемые через аптеки, принципиально отличаются от непродовольственных товаров по своему назначению. Назначение товаров, реализуемых через аптеки, связано с медициной и здравоохранением. К таким товарам относятся лекарственные средства, лекарственные препараты, биологические активные добавки разного назначения, приборы медицинского назначения, лечебная косметика и т.п., то есть все товары, назначение которых связано с охраной здоровья человека. Все эти товары подвергаются строгому контролю, они проходят специальную сертификацию и могут реализовываться только через аптеки или аптечные киоски.

Поскольку непродовольственные товары и товары, реализуемые через аптеки, не являются однородными, также неоднородными являются услуги 35 и 44 классов МКТУ, связанные с этими товарами.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №595567.

К отзыву приложена копия ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».

На заседании коллегии, которое состоялось 11.01.2019, правообладатель дополнительно представил выписки из Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ в редакции от 27.12.2018 «Об обращении лекарственных средств» и Приказа Минторга РСФСР от 08.08.1984 №194 (в редакции от 28.01.1987) «Об утверждении дифференцированных размеров списания потерь непродовольственных и продовольственных товаров в магазинах (отделах, секциях) самообслуживания».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.10.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №595567 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №595567 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки, и изобразительный элемент в виде обвивающей чашу змеи, размещенный на фоне неправильного пятиугольника, расположенного над словесным элементом. Вся композиция выполнена на фоне квадрата в сочетании красного и белого цветов.

Слово «АПТЕКА» и изображение чаши со змеей являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №599022 представляет собой словесное обозначение «**СОВЕТСКИЙ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей, услуги оптовой и розничной продажи, оптовая и розничная продажа, продажа товаров, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; дистанционная продажа товаров потребителям.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что оценка сходства сравниваемых товарных знаков осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов.

Сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака с противопоставленным словесным товарным знаком «**СОВЕТСКИЙ**» показал, что они производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в виде чаши со змеей, расположенной на фоне пятиугольника, использованием яркой цветовой гаммы, а также наличием дополнительного слова «АПТЕКА».

Что касается противопоставленного словесного товарного знака, то он выполнен стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами черного цвета.

При сравнении словесных элементов «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА» и «СОВЕТСКИЙ», содержащихся в сравниваемых товарных знаках, используются признаки сходства словесных обозначений, изложенные в пункте 42 Правил.

Общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (противопоставленным) словесным товарным знаком другого лица, в данном случае, лица, подавшего возражение, принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Словесные элементы «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА» и «СОВЕТСКИЙ» обладают фонетическими различиями, обусловленными отсутствием полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, разным составом слов, слогов и букв, что определяет разную фонетическую длину этих элементов. Присутствие дополнительного слова определяет графическое различие между словесными элементами за счет разной визуальной длины словосочетания «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА» и слова «СОВЕТСКИЙ». Кроме того, сравниваемые словесные элементы характеризуются семантическими различиями, благодаря отсутствию подобия заложенных в них понятий и идей.

Коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о том, что слова «СОВЕТСКИЙ» и «СОВЕТСКАЯ» представляют одно и то же слово, поскольку эти прилагательные разного рода (соответственно мужского и женского). При этом словосочетание «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА» состоящее из слов, согласованных между собой грамматически и по смыслу, вызывает в сознании потребителя конкретные ассоциации (связанные с аптечным учреждением), в отличие от прилагательного «СОВЕТСКИЙ», которое лишено какого - либо однозначного значения.

Анализ однородности услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, что услуги 35 класса МКТУ, связанные с оптовой и розничной продажей товаров и услугами магазинов, в отношении которых охраняется товарный знак «СОВЕТСКИЙ», являются однородными с медицинскими услугами и услугами аптек, включенными в 44 класс МКТУ оспариваемой регистрации.

Несмотря на то, что оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и лекарственными препаратами включена в сферу фармацевтической деятельности, услуги аптек не ограничиваются этой деятельностью, поскольку включают в себя также хранение и перевозку лекарственных средств и препаратов медицинского назначения, а также изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения.

Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 №61-ФЗ в редакции от 27.12.2018 «Об обращении лекарственных средств» розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность по правилам надлежащей аптечной практики, утвержденным федеральным органом исполнительной власти.

Лицо, подавшее возражение, ссылаясь на Положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011г. № 1081, подтверждает, что услуги аптек относятся к строго лицензированной деятельности, в отличие от услуг магазинов по оптовой и розничной продаже обычных товаров продовольственного и непродовольственного назначения.

Кроме того, аптечные учреждения, обладая лицензией на медицинскую деятельность, имеют штатных врачей – специалистов и оказывают определенные медицинские услуги. В аптеках организуются специальные кабинеты или консультационные центры, где посетитель получает рекомендации врачей

специалистов (ортопедов, офтальмологов), оказывают консультационные услуги по подбору медицинских препаратов и изделий медицинского назначения.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, относятся к различным видам деятельности, имеют разное назначение, круг потребителей и условия их оказания.

В целом, учитывая фонетические, графические и семантические различия между словесными элементами сравниваемых товарных знаков, а также различное общее зрительное впечатление, которое они оказывают на потребителя, можно сделать вывод о том, что они не вызывают сходных ассоциаций и, соответственно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг, которые оказываются с использованием этих товарных знаков, одному изготовителю, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №595567 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым установлены иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №595567.