

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 поступившее 07.05.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Красногорские лекарственные средства» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696910, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017753357 с приоритетом от 15.12.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.02.2019 за №696910 в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 41, 43 классов МКТУ на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА

EVENING TALE

словесное обозначение _____, выполненное стандартным шрифтом и расположенное на двух строках.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.05.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том,

что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №696910 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- АО «Красногорские лекарственные средства» является заинтересованным лицом, поскольку является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА по свидетельству № 308012[1], с которым оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в сфере, в отношении которой зарегистрированы однородные товары;

- товарный знак «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» по свидетельству № 308012 лица, подавшего возражение, имеет дату приоритета 14 мая 2005 года, что на двенадцать лет ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.12.2017 г.). Товарный знак по свидетельству № 308012 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных указанным в перечне оспариваемого товарного знака товарам;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком, поскольку последний полностью входит в его состав. Оспариваемый знак дополнительно включает подстрочный перевод словосочетания «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» на английский язык - «EVENING TALE», который не придает оригинальности оспариваемому товарному знаку и не изменяет восприятия их как сходных обозначений, ассоциирующихся друг с другом;

- товарный знак по свидетельству № 308012 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей, в том числе заменители сахара; добавки пищевые для медицинских целей; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора деревьев для фармацевтических целей; корни лекарственные; лекарственные средства для человека; лекарства от запоров; медикаменты для человека; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пилюли для

фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты лекарственных для ванн; препараты фармацевтические; продукты детского питания, напитки чайные детские; продукты диетические пищевые для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; снотворные; средства для похудения медицинские; средства слабительные; средства укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; травы лекарственные; биологически активные добавки, фиточаи, чаи травяные для медицинских целей; напитки чайные, чай для похудения медицинский; эликсиры [фармацевтические препараты]»;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе для товаров 05 класса МКТУ: «антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; бальзамы для медицинских целей; бумага клейкая от мух; вата для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; волокна пищевые; гели интимные возбуждающие; гематоген; дезодоранты для освежения воздуха; добавки пищевые; конфеты лекарственные; корма лечебные для животных; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази от солнечных ожогов; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; мыла дезинфицирующие; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; палочки ватные для медицинских целей; пасты зубные лечебные; питание детское; подгузники [детские пеленки]; препараты витаминные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; резина для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для похудения медицинские;

тампоны гигиенические для женщин; трусы-подгузники; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные»;

- сравнение указанных товаров показало, что идентичными для обеих регистраций являются товары «бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; конфеты лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; медикаменты; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; препараты витаминные; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства для похудения медицинские; чаи травяные для медицинских целей»;

- оспариваемые товары «питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские» тождественны товару перечня противопоставленного товарного знака «продукты детского питания», поскольку словосочетания «питание детское» и «продукты детского питания» являются родовым понятием для детского питания, а именно для продуктов питания детей от рождения до трех лет включительно (ГОСТ 30626-98), а «смеси молочные сухие для детского питания» и «смеси питательные детские» являются разновидностью детского питания - заменителем грудного молока (смеси могут быть как молочными так и безмолочными); товар «чаи лекарственные» однороден товарам «чаи травяные для медицинских целей», «напитки чайные», «чай для похудения медицинский», «напитки чайные детские», «отвары для фармацевтических целей» перечня противопоставленного знака, поскольку относятся к одной родовой категории «чай», при этом имеют одно назначение - лечебное (слова «лекарственные» и «медицинские» являются синонимами и означают лечебный). При этом все перечисленные продукты изготовлены из однородного растительного материала и имеют общие каналы реализации (через аптечную сеть) и общий круг потребителей (широкий круг потребителей); товары «антибиотики; антисептики; вата для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; гематоген; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази от солнечных ожогов; медикаменты; пасты зубные лечебные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; продукты

фармацевтические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; смазки для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; шампуни лечебные» однородны товарам перечня противопоставленного знака «медикаменты для человека» и «лекарственные средства для человека», поскольку «медикаменты для человека» и «лекарственные средства для человека» являются родовым понятием для всех перечисленных оспариваемых товаров. Кроме того, они однородны и другим медицинским/лекарственным товарам противопоставленного перечня, поскольку имеют общее назначение - лечение человека, общие каналы реализации (аптеки) и общий круг потребителей (широкий круг). Товары «аптечки дорожные заполненные; волокна пищевые; гели интимные возбуждающие; мыла дезинфицирующие; палочки ватные для медицинских целей; подгузники [детские пеленки]; прокладки гигиенические; резина для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; тампоны гигиенические для женщин; трусы-подгузники; хлеб диабетический для медицинских целей» однородны всем товарам перечня противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к общей родовой категории (медицинской), имеют общее функциональное назначение (обеспечение здоровья человека), общие каналы реализации (аптеки) и общий круг потребителей (широкий круг);

- товарный знак лица, подавшего возражение, имеет высокую различительную способность в связи со своим смысловым значением, поскольку практически всем людям мамы рассказывали вечером перед сном сказку, что приводит к хорошему запоминанию данного словосочетания. Лицо, подавшее возражение, является известной компанией с солидной репутацией. Противопоставленный товарный знак давно используется и известен потребителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696910 в отношении части товаров 05 класса МКТУ, а именно: «антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; бальзамы для медицинских целей; вата для медицинских целей; вещества

диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; волокна пищевые; гели интимные возбуждающие; гематоген; добавки пищевые; конфеты лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази от солнечных ожогов; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; мыла дезинфицирующие; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; палочки ватные для медицинских целей; пасты зубные лечебные; питание детское; подгузники [детские пеленки]; препараты витаминные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; резина для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для похудения медицинские; тампоны гигиенические для женщин; трусы-подгузники; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений по товарному знаку № 696910 из официального реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
- распечатка сведений по товарному знаку № 308012 из официального реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
- копия свидетельства на товарный знак № 308012;
- социологический опрос в целях маркетингового исследования «Сегментирование потребителей категории лекарственных трав, сборов и БАДов из растительного сырья. Проверка достижимости целевой аудитории»;
- копии отдельных страниц ГОСТ 30626-98;
- распечатки словарей;
- рекламные материалы.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2019, выразил устное согласие с доводами возражения и исключением из перечня оспариваемой регистрации указанной в возражении части товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА

EVENING TALE

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №696910 представляет собой словесный элемент «**ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА**» и его перевод на английский язык «**EVENING TALE**», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно и расположенные на двух строках.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается для части товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: «антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; бальзамы для медицинских целей; вата для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; волокна пищевые; гели интимные возбуждающие; гематоген; добавки пищевые; конфеты лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази от солнечных ожогов; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; мыла дезинфицирующие; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; палочки ватные для медицинских целей; пасты зубные лечебные; питание детское; подгузники [детские пеленки]; препараты витаминные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; резина для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства

вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для похудения медицинские; тампоны гигиенические для женщин; трусы-подгузники; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные».

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

Знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ - «бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей, в том числе заменители сахара; добавки пищевые для медицинских целей; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора деревьев для фармацевтических целей; корни лекарственные; лекарственные средства для человека; лекарства от запоров; медикаменты для человека; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пилюли для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты лекарственные для ванн; препараты фармацевтические; продукты детского питания, напитки чайные детские; продукты диетические пищевые для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; снотворные; средства для похудения медицинские; средства слабительные; средства укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; травы лекарственные; биологически активные добавки, фиточаи, чаи травяные для медицинских целей; напитки чайные, чай для похудения медицинский; эликсиры [фармацевтические препараты]».

Вышеуказанная часть товаров 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории России

товарный знак [1], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам (лекарственные средства, медикаменты, детское питание, чай), имеют одинаковое назначение (медицинский уход, лечение и гигиена человека), один круг потребителей и одинаковые условия реализации (аптеки), что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено тем, что в

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА

EVENING TALE

оспариваемый товарный знак входит фонетически и семантически тождественный товарный знак «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». Сходство сравниваемых знаков правообладателем также не оспаривается.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №696910 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696910 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ - «антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; бальзамы для медицинских целей; вата для медицинских целей; вещества диетические для медицинских

целей; воды минеральные для медицинских целей; волокна пищевые; гели интимные возбуждающие; гематоген; добавки пищевые; конфеты лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази от солнечных ожогов; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; мыла дезинфицирующие; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; палочки ватные для медицинских целей; пасты зубные лечебные; питание детское; подгузники [детские пеленки]; препараты витаминные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; резина для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для похудения медицинские; тампоны гигиенические для женщин; трусы-подгузники; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные».