

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мир Офиса», г. Пенза (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690960, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018714481 с приоритетом от 11.04.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.01.2019 за №690960 в белом, оранжевом, зеленом, светло-оранжевом, голубом, коричневом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рона», г. Самара (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №690960 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника, в центральной

части которого расположены словесные элементы «АПТЕКА» (неохраняемый элемент) и «ВИТА», между которыми помещен изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры. В нижней части знака, под словесным элементом «ВИТА», расположен словесный элемент «ЭКСПРЕСС» (неохраняемый элемент).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.04.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку является обладателем товарного знака по свидетельству №703109, сходного с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в области торговли, в том числе фармацевтической продукции;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком **ВИТАЭКСПРЕСС** по свидетельству №703109 с приоритетом от 10.11.2017 – (2), принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено следующим:

- фонетическое сходство обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «ВИТАЭКСПРЕСС» противопоставленного знака в оспариваемый знак. Наличие в оспариваемом знаке (1) неохраняемого элемента «АПТЕКА» не влияет на вывод о фонетическом сходстве товарных знаков, в связи с тем, что данный элемент является неохраняемым, указывающим на видовое наименование предприятия, в связи с чем рядовым потребителем не всегда воспринимается как элемент товарного знака;

- наличие тождественных словесных элементов «ВИТА экспресс» и «ВИТАЭКСПРЕСС» в сравниваемых знаках (1) и (2) способствует их графическому сходству, которое усиливается за счет выполнения этих элементов стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита;

- сравниваемые знаки (1) и (2) также являются сходными по семантическому признаку в силу совпадения двух элементов обозначений «ВИТА экспресс» и

«ВИТАЭКСПРЕСС», на которые падает логическое ударение и которые имеют самостоятельное значение;

- в оспариваемом знаке (1) доминирующим словесным элементом является «ВИТА экспресс», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя. Таким образом, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента оспариваемого знака (1) со словесным товарным знаком (2), такие знаки, зачастую, признаются сходными.

- в этой связи слитное и раздельное написание словесных элементов «ВИТА» и «ЭКСПРЕСС», а также уменьшение размера шрифта словесного элемента «экспресс» не создают иного восприятия в целом;

- несмотря на то, что в оспариваемом знаке (1) словесный элемент «экспресс» является неохраняемым элементом, оценка сходства знака производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2019, лицом, подавшим возражение, устно были озвучены следующие доводы:

- несмотря на то, что решением Роспатента от 22.11.2019 правовая охрана противопоставленного знака (2) признана недействительным частично, ее действие сохранено в отношении услуг 44 класса МКТУ (например, бани общественные для гигиенических целей, логопедические услуги по исправлению дефектов; маникюр, парикмахерские; салоны красоты; разведение животных и др.), которые представляют собой услуги медицинского и ветеринарного назначения. Данные услуги могут оказываться совместно с услугами по продаже товаров медицинского и ветеринарного назначения, т.е. имеет место их пересечения, следовательно, услуги 44 класса МКТУ (указанные выше) однородны услугам 35 класса МКТУ оспариваемого знака (1). При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что сравниваемые знаки имеют высокую степень сходства.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690960 недействительным полностью.



В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений об оспариваемом и противопоставленном товарных знаках (1) и (2);
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Мир Офиса»;
3. Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13;
4. Постановления Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06;
5. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- в возражении не приведено доказательств, подтверждающих заинтересованность лица подавшего возражение. Так, не были представлены материалы, подтверждающие его фактическую деятельность, в том числе по продаже фармацевтической продукции; лицом, подавшим возражение, не указаны какие его права и интересы нарушены регистрацией оспариваемого товарного знака

- правообладатель полагает, что действия лица, подавшего возражение, которое знало об использовании до даты приоритета известного обозначения

 () в предпринимательской деятельности по предоставлению услуг аптечных учреждений иным лицом, направленные на приобретение и использование исключительного права на товарный знак **ВИТАЭКСПРЕСС** по свидетельству №703109, противоречат честным обычаям в торговых делах, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, поскольку является направленными на получение необоснованного конкурентного преимущества в виде приобретения правомочия по запрету правообладателю использовать товарный знак

 ;

- по мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, зарегистрировало товарный знак **ВИТАЭКСПРЕСС** по свидетельству №703109 с намерением ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под обозначением «ВИТА ЭКСПРЕСС» и незаконно получить конкурентное преимущество, создав имитацию известной федеральной сети аптек «ВИТА ЭКСПРЕСС» и запретив добросовестному конкуренту использование его обозначения;

- правообладатель полагает, что подача настоящего возражения обусловлена исключительно намерением причинить вред правообладателю.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2019, правообладателем устно было отмечено, что услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака (2), не однородны услугам 35 класса МКТУ оспариваемого знака (1), поскольку относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение, что подтверждается выводами, изложенными в решении Роспатента от 22.11.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

6. Выдержки из книги «История фармации Самарской области», Шестакова В.Ф., Абдулманова Е.Л., 2014г.;

7. Постановления Администрации Волжского района Самарской области (№616 от 07.10.1994; №596 от 08.06.1998);

8. Свидетельство Российского авторского общества о регистрации эскиза товарного знака под названием «ВИТА»;

9. Копии дипломов;

10. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об Российской Ассоциации Аптечных Сетей;

11. Договор №04/04 от 24.04.2014, акт выполненных работ №58 от 25.08.2014;

12. Договор б/н на изготовление и размещение рекламы от 05.02.2016, акты сдачи-приемки работ (услуг) от 19.02.2016, б/н от 30.04.2016, эфирные справки

ЗАО «ТРК «Наш Дом» за февраль-апрель 2016 г., платежные поручения ООО «Аврора» № 308 от 10.03.2016 г., № 555 от 21.04.2016;

13. Изображение кадров рекламных видеороликов «Аптеки Вита», компакт-диск с видеозаписью видеороликов «Аптеки «Вита»;

14. Разрешительные документы на размещение средств наружной информации «Аптеки Вита Экспресс» в городах Уфа, Елабуга, Набережные Челны;

15. Протокол осмотра нотариусом письменных доказательств бланк 78 АБ 616970 от 01.07.2019;

16. Договор аренды №125 и приложение к нему;

17. Договор аренды №17/137 и приложение к нему;

18. Выписка ЕГРЮЛ на ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС»;

19. Свидетельство о регистрации домена vitaexpress.ru;

20. Протоколы осмотра доказательств нотариусом - фасадов зданий с размещенными вывесками аптек ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» от 27.02.2019, 28.02.2019;

21. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИТА ЛАЙН»;

22. Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) №2019715927;

23. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «РОНА»;

24. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ВИТА»;

25. Карточка дела № СИП-532/2019 Суда по интеллектуальным правам.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2019, лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство об отводе всем членам коллегии, мотивированное тем, что настоящий состав коллегия участвовал в предыдущем рассмотрении дела.

В удовлетворении данного ходатайств было отказано коллегией, о чем сделана соответствующая запись в протоколе заседания от 28.11.2019.

В соответствии с пунктом 4.3. Правил ППС, представитель лица, подавшего возражение, вправе заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. По мнению коллегии, мотивы, приведенные в отводе, не отвечают требованиям, изложенным в пункте 4.2. Правил ППС. Так, согласно

указанному пункту 4.2. Правил ППС, «в состав коллегии палаты по патентным спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (11.04.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №690960 включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов 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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690960 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и доводов правообладателя, следует, что возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Мир Офиса», г. Пенза, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное общество является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №703109, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность (через аффилированное с ним лицо) в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака. Также на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2019715927 на регистрацию товарного



знака в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №690960 – (1) представляет собой комбинированное обозначение,

выполненное в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника, в центральной части которого расположены словесные элементы «АПТЕКА» (неохраняемый элемент) и «ВИТА», между которыми помещен изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры. В нижней части знака, под словесным элементом «ВИТА», расположен словесный элемент «ЭКСПРЕСС» (неохраняемый элемент). Все словесные элементы выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в белом, оранжевом, зеленом, светло-оранжевом, голубом, коричневом цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №703109 – (2).

Противопоставленный товарный знак **ВИТАЭКСПРЕСС** (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) показал, что они содержат в своем составе тождественные фонетически словесные элементы «ВИТА ЭКСПРЕСС» - «ВИТАЭКСПРЕСС», что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить, что словесные элементы «ВИТА ЭКСПРЕСС» - «ВИТАЭКСПРЕСС» следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей, поскольку состоят из двух одинаковых (в смысловом отношении) лексем «ВИТА» и «ЭКСПРЕСС».

Так, согласно словарно-справочным источникам информации значение слово «ВИТА» означает жизнь (от лат слова *vita*), женское имя Вита (см. сайт Википедия, сайт <https://dic.academic.ru/>; слово экспресс – первая часть сложных слов со значение «моментальный, срочный», <https://dic.academic.ru/>).

Что касается визуального признака сходства, то сравниваемые знаки (1) и (2) отличаются по визуальному фактору сходства. Вместе с тем, в рассматриваемом случае графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование

обозначений в целом достигается за счет включения в их состав словесных элементов «ВИТА ЭКСПРЕСС» - «ВИТАЭКСПРЕСС», выполненных буквами одного алфавита, стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых знаков коллегия также учитывала следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «ЭКСПЕРЕСС» в оспариваемом знаке является неохраняемым, он является неотъемлемой частью знака и подлежит оценке при сравнении.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2) в целом.

При анализе однородности сопоставляемых услуг, коллегией были выявлены следующие обстоятельства, касающиеся противопоставленного товарного знака (2). Так, решением Роспатента от 22.11.2019 правовая охрана противопоставленного знака (2) признана недействительным в отношении части услуг 35 и части услуг 44 классов МКТУ, ее действие сохранено в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ – *менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом;*

помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая;

- 44 класса МКТУ – услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг/восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; логопедия/услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; огородничество; парикмахерские; пирсинг; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; служба санитарная; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства;

уничтожение сорняков; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги питомниководов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия растений.

С учетом изложенного анализ однородности проводится в отношении указанных выше услуг.

Правовая охрана оспариваемому знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения».*

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги по реализации (торговле) продукции медицинского назначения через аптечные учреждения. При этом следует отметить, что аптека – особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и продажей лекарственных средств, которая для осуществления своей деятельности должна иметь лицензию на фармацевтическую деятельность (статья 52 (Осуществление фармацевтической деятельности) Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об обращении лекарственных средств»).

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного знака являются бизнес-услугами, кадровыми и бухгалтерскими услугами, которые включают в себя совокупность современных технологий принципов, методов, средств и форм управления, направленных на повышение эффективности работы предприятия. Данные услуги оказываются консалтинговыми, кадровыми, бухгалтерскими агентствами.

Таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ не могут быть признаны однородными, так как относятся к разным видам деятельности, имеют иное назначение, иные условия оказания, разные цели.

Услуги 44 класса МКТУ противопоставленного знака представляют собой услуги, оказываемые в области сельского хозяйства, огородничества, лесоводства, услуги врачей логопедов и психологов или услуги, оказываемые в области гигиены

и косметики для людей и животных (которые предназначены для гигиенического содержания тела, эстетического и косметического обслуживания населения и оказываются саунами, банями, салонами красоты),

Таким образом, оспариваемые услуги 44 класса МКТУ не могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку относятся к разным видам услуг, по своей природе имеют иные условия оказания и источник происхождения, разное назначение.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №690960 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя относительно того, что действия лица, подавшего возражение, направленные на регистрацию товарного знака «ВИТАЭКСПРЕСС» по свидетельству №703109, следует признать злоупотреблением права, актом недобросовестной конкуренции, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия лица, подавшего возражение, признаны актом недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №690960.