

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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, регистрационный № 4520, рассмотрела поступившее 01.04.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576753, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Материя Медика Холдинг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «**АГРИН**» с приоритетом от 11.06.2014 по заявке № 2014719662 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.06.2016 за № 576753. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агрин», г. Тула, в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). В соответствии с заявлением правообладателя от 29.05.2019 изменены сведения Госреестра в части наименования юридического лица – правообладателя и объема правовой охраны оспариваемого товарного знака. В соответствии с записью ТЗ-576753-00003 от 06.08.2019 наименование правообладателя изменено на

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Территория Альфа», г. Тула (далее – правообладатель). В соответствии с записью ТЗ-576753-00004 из перечня товаров и/или услуг исключены услуги 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 576753 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) (далее – Кодекс).

Возражение содержит следующие доводы:

- товарный знак по свидетельству № 576753 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «АГРИ» по свидетельству № 171295;

- сходство сравниваемых товарных знаков может послужить причиной введения потребителя в заблуждение относительно лица производящего товар и оказывающего услуги;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 576753 не обращался к лицу, подавшему возражение, с просьбой о предоставлении письма-согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»;*

- словесный элемент «АГРИН» порождает в сознании потребителя ассоциацию с известным товарным знаком «АГРИ», а именно с определенными качествами товара, маркируемого обозначением «АГРИ», что может послужить причиной введения потребителя в заблуждение относительно свойств, характеристик сбываемого товара, которые на самом деле не будут соответствовать действительности;

- товар, маркируемый обозначением «АГРИ», включен в Реестр лекарственных средств;

- появление на рынке услуг, маркированных товарных знаком по свидетельству № 576753, может быть воспринято как появление услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и, таким образом, потребители будут введены в заблуждение относительно лица, которое оказывает услуги;

- правообладатель, выбрав товарный знак, сходный с товарным знаком лица, подавшего возражение, и используя его на рынке для однородных товаров и услуг, создаст у потребителя ложные представления о возможной связи указанных лиц, которой на самом деле не существует, и соответственно с определенным качеством и происхождением товаров и оказываемых услуг;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 576753 должна рассматриваться, в том числе, как акт недобросовестной конкуренции, поскольку к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было образом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурентов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576753 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»*.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о препарате «АГРИ» из Реестра лекарственных средств.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором указал, что им принято решение об изменении своего наименования с ООО «АГРИН» на ООО «Новая Территория Альфа» и об исключении услуг 35 класса МКТУ из перечня оспариваемой регистрации. Правообладателем были поданы соответствующие заявления в Роспатент в связи с чем рассмотрение возражения было перенесено до внесения соответствующих сведений Госреестр.

К отзыву приложены следующие материалы:

(2) копия заявления о внесении изменений в Госреестр, касающихся товарного знака по свидетельству № 576753;

(3) копия решения участника общества – правообладателя об изменении наименования общества.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.06.2014) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим), определяется на основе признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 576753 обусловлена наличием у него исключительного права на товарный знак по свидетельству № 171295, который используется им для индивидуализации препарата «АГРИ», относящегося к лекарственным средствам.

Противопоставленный товарный знак «**АГРИ**» по свидетельству № 171295 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 05 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В своем возращении лицо, его подавшее испрашивает признание правовой охраны товарного знака по свидетельству № 576753 недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»*.



Оспариваемый товарный знак «**АГРИН**» по свидетельству № 576753 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АГРИН», выполненного буквами русского алфавита и расположенного под изобразительным элементом в виде окружности. Товарный знак выполнен в белом, голубом, сером, салатном, бледно-салатном, желто-зеленом цветовом сочетании. Товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

В соответствии с записью Госреестра от 06.08.2019 из перечня товаров и услуг оспариваемой регистрации исключены услуги 35 класса МКТУ.

Таким образом, на дату рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшегося 07.08.2019, правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

С учетом указанных изменений основания для удовлетворения возражения отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 576753.