

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 24.06.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Ранкоф», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019748187 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019748187 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 26.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «**РАНКОФ ТИМОШКА**», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.02.2021 о государственной регистрации товарного знака только для всех приведенных в заявке товаров 10 и части товаров 16 классов МКТУ. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 16 и всех товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ был мотивирован в заключении по результатам

экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с противопоставленными товарным знаком по свидетельству № 560922 () и знаком по международной регистрации № 1097410 («**Ranco**»), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты, а также входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**ТИМОШКА**» сходен до степени смешения с охраняемыми на имя других лиц средствами индивидуализации – товарными знаками по свидетельству № 242913 () в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ

и по свидетельству № 752414 () в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Кроме того, в данном заключении отмечено, что символ ® не обладает различительной способностью, в силу чего он может быть включен в товарный знак лишь как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.06.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.02.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются друг от друга цветовыми и шрифтовыми их исполнениями, количествами слов, слогов, звуков и букв и составами звуков и букв, ударениями на соответствующие слоги, внешними формами и смысловыми значениями изобразительных элементов и смысловыми значениями словесных элементов, поскольку в состав заявленного обозначения входит словосочетание «**РАНКОФ ТИМОШКА**»,

которое именно в такой определенной словесной конструкции воспринимается как фамилия и имя мальчика, стилизованное изображение головы которого также помещено в этом обозначении и находится в семантической взаимосвязи с указанным словосочетанием, в то время как словесные элементы «**RANCO**», «**ТИМОША**» и «**ТИМОШКА**» в противопоставленных знаках либо имеют совсем иные словарные смысловые значения («**RANCO**» – коммуна в регионе Ломбардия в Италии, озеро в провинции Ранко в Чили, провинция в Чили либо сербское мужское имя), либо воспринимаются совсем по-другому – как просто имя без привязки к какому-либо персонажу и без соответствующих дополнительных ассоциативных связей («**ТИМОША**») или как кличка определенного персонажа – кота, стилизованное изображение которого также помещено в



соответствующем противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 752414 и находится в семантической взаимосвязи с указанным словом.

При этом заявителем в возражении было отмечено, что заявленное обозначение представляет собой продолжение принадлежащей ему серии товарных знаков по свидетельствам №№ 759713, 759709 и 469356 с соответствующими общими для них словесными элементами «**РАНКОФ**» или/и «**RANKOF**», являющимися транслитерациями друг друга буквами русского и латинского алфавитов, а также они воспроизводят отличительную часть фирменного наименования заявителя и уже получили широкую известность в связи с его деятельностью на соответствующем рынке лекарственных средств, в то время как, в частности, правообладатель



противопоставленного товарного знака по свидетельству № 752414 занимается производством игр и игрушек, отсутствует какая-либо информация о производстве им лекарственных и косметических средств, и является

индивидуальным предпринимателем, который по законодательству, в принципе, не имеет права производить товары 05 класса МКТУ (такое производство осуществляется только организациями-производителями лекарственных средств).

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 21.12.2021, представленным ходатайством заявитель ограничил просительную часть своего возражения только лишь приведенными в заявке товарами 03 и 05 классов МКТУ.

Кроме того, на данном заседании коллегии заявителем было представлено дополнение к возражению, в котором указано, что при сопоставлении



заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 752414 отсутствуют какие-либо основания для применения правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, так как не имеется полного вхождения этого комбинированного товарного знака в состав заявленного обозначения в качестве его отдельного элемента либо сходства этого комбинированного товарного знака в целом до степени смешения с тем или иным отдельным элементом заявленного обозначения, в то время как отдельные элементы сравниваемых знаков, в свою очередь, не подлежат сравнению между собой по указанному определенному правовому основанию для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Вместе с возражением и другими корреспонденциями и на заседаниях коллегии заявителем были представлены, в частности, копии следующих документов: заключение судебного эксперта об отсутствии у заявленного



обозначения сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 752414 [1]; распечатки сведений из сети Интернет со сведениями о соответствующей продукции [2]; сертификаты соответствия и удостоверения качества и безопасности на продукцию [3]; договоры подряда на изготовление лекарственных средств [4]; товарные накладные на поставку лекарственных средств [5]; судебные акты со сведениями о правоприменительной практике по пункту 10 статьи 1483 Кодекса [6].

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

С учетом даты подачи заявки (26.09.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 1 пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц,

сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминируют выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесные элементы «РАНКОФ ТИМОШКА», так как они акцентируют на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминаются легче, чем изобразительные

элементы, играющие второстепенную роль, служа фоном, графическим оформлением либо иллюстрацией к указанным доминирующим словам.

Данное обстоятельство обуславливает то, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несут вышеуказанные словесные элементы, причем они представляют собой словосочетание «**РАНКОФ ТИМОШКА**», которое именно в такой определенной словесной конструкции воспринимается, действительно, как фамилия и имя мальчика, стилизованное изображение головы которого также помещено в этом обозначении и находится, соответственно, в семантической взаимосвязи с указанным словосочетанием.

Вывод экспертизы о том, что символ ® не обладает различительной способностью, в силу чего он может быть включен в товарный знак лишь как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем в возражении никак не оспаривается.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.09.2019 испрашивается, согласно ходатайству заявителя от 21.12.2021, помимо тех товаров 10 и 16 классов МКТУ, для которых уже было принято оспариваемое решение о государственной регистрации товарного знака, только лишь в отношении приведенных в заявке товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Из данного нового обстоятельства, обусловленного ограничением заявителем соответствующих своих притязаний в отношении приведенного в заявке перечня товаров и услуг для заявленного обозначения, следует то, что коллегии уже не требуется проводить сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарным знаком по свидетельству № 560922 () и знаком по международной регистрации № 1097410 («**Ranco**») в отношении услуг 35 класса МКТУ в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а также и с товарным знаком по свидетельству № 242913 () в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ в соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, так как все данные

противопоставленные знаки, охраняемые для соответствующих товаров и услуг, собственно, не являются препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении неоднородных им товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В свою очередь, противопоставленный по правовому основанию, предусмотренному пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, другой товарный знак по свидетельству № 752414 с приоритетом от 06.08.2019 представляет собой



комбинированное обозначение , которое является единой оригинальной композицией из стилизованного изображения кота, держащего в своих лапах какое-то полотно или ленту с надписью в виде выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесного элемента «ТИМОШКА». При этом данный словесный элемент воспринимается, собственно, как кличка соответствующего персонажа – кота, стилизованное изображение которого помещено в противопоставленном товарном знаке и находится, соответственно, в семантической взаимосвязи с указанным словом.

Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и данного противопоставленного товарного знака показал, что вовсе не обнаруживаются ни полное вхождение этого комбинированного товарного знака в состав заявленного обозначения в качестве его отдельного элемента, причем обязательно не занимающего доминирующего положения, ни сходство этого комбинированного товарного знака в целом до степени смешения с тем или иным таким отдельным элементом заявленного обозначения.

Изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что при сопоставлении этих знаков, действительно, отсутствуют какие-либо основания для применения правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, когда отдельные элементы сравниваемых знаков, в свою очередь, действительно, не подлежат сравнению между собой по указанному

определенному правовому основанию для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Так, в частности, сравниваемые знаки отличаются друг от друга цветовыми и шрифтовыми их исполнениями, количествами слов (2 слова – 1 слово), слогов (5 слогов – 3 слога), звуков (13 звуков – 7 звуков) и букв (13 букв – 7 букв) и составами соответствующих звуков и букв в заявленном обозначении, отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, а также внешними формами и соответствующими смысловыми значениями изобразительных элементов (изображение головы мальчика – изображение кота, причем не имеется никаких совпадений и у всех других элементов) и соответствующими смысловыми значениями словесных элементов, которые находятся в составах сравниваемых знаков в вышеупомянутой семантической взаимосвязи с указанными изображениями головы мальчика и кота, что обуславливает их восприятие, соответственно, как фамилию и имя мальчика (Ранкоф Тимошка), с одной стороны, и как кличку кота (Тимошка), с другой стороны, то есть в них заложены совершенно разные понятия и идеи, и они порождают совершенно разные ассоциативно-смысловые образы.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение представляет собой продолжение принадлежащей заявителю серии товарных знаков по свидетельствам №№ 759713, 759709 и 469356 с соответствующими общими для них словесными элементами «**РАНКОФ**» или/и «**RANKOF**», являющимися транслитерациями друг друга буквами русского и латинского алфавитов, причем индивидуализируемые ими товары уже присутствуют на соответствующем рынке лекарственных средств согласно документам [2 – 5], а какая-либо информация о производстве лекарственных или косметических средств правообладателем противопоставленного товарного знака, напротив, вовсе отсутствует, ввиду чего у коллегии не имеется никаких оснований

полагать то, что заявитель намерен воспользоваться репутацией тех или иных выпускаемых другим лицом товаров 03 и 05 классов МКТУ, которые индивидуализировались бы противопоставленным товарным знаком и ранее получили бы известность на рынке, то есть не обнаруживается никакой опасности смешения товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2021, изменить решение Роспатента от 24.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019748187.