

**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» (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.05.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 779940, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Фирма «Биокор», город Пенза (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 13.02.2020 по заявке № 2020706899 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.10.2020 за № 779940. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ", г. Пенза (далее – правообладатель),





в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.05.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 779940 произведена в нарушение требований, установленных статьей 10 Кодекса, а также пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков



«», «», «», «» по свидетельствам №№542363, 542219, 573240, 458850, сходных, по мнению лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком;

- сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№542363, 542219 обусловлено общим зрительным впечатлением, которое создается за счет практически идентичных элементов композиций, композиционных доминант и колористического решения, а также близости словесных элементов, за счет общего прилагательного «Вечернее»; одинаковым набором изобразительных элементов: цветочной композицией, красными полудисками солнца, перерезанными посередине надписью. Все элементы расположены на белом нейтральном фоне;

- словесные элементы «ВЕЧЕРНЕЕ» и «VECHERNEE TRIO» имеют частичное тождество по фонетическому, семантическому критериям сходства словесных обозначений; семантически «ВЕЧЕРНЕЕ» и его транслитерация буквами латинского алфавита «VECHERNEE» - время приема препарата, «ТРИО» - ассоциируется с использованием в качестве компонентов препарата трех веществ (валериана, хмель и мята);

- что касается однородности товаров 05 класса МКТУ, то сравниваемые товары являются частично идентичными в части биологически активных добавок

(далее БАД), и однородными для остальных товаров, предназначенных для фармацевтических целей;


- продукция, маркированная наименованием Вечернее+полудиск, была введена в оборот лицом, подавшим возражение, в 2005 году в следующих дизайнах:



; В 2006 году БАД, маркированный наименованием «Вечернее+ полудиск» стал одним из самых продаваемых БАД успокаивающего действия в РФ;

- вопрос оценки сходства рассматриваемых композиций сторон (кириллический вариант написания) уже был рассмотрен Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам по делу СИП -344/2020 (поддержан Постановлением Президиума СИП по делу № С01-2/2021) . В результате рассмотрения возражения



против предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству № 720541 был сделан вывод о его сходстве до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ООО «Биокор». Правовая охрана последнего была признана недействительной полностью при идентичных обстоятельствах.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 779940 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Распечатка с сайта Роспатента оспариваемого товарного знака № 779940;
- (2) Распечатки с сайта Роспатента товарных знаков заявителя №№ 458850; 542219; 542363; 573240;

### (3) Информация о продукции «ВЕЧЕРНЕЕ».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении (идентификатор почтового отправления на имя правообладателя – 12599358253046- вручено адресату 25.05.2021; идентификатор почтового отправления на имя представителя правообладателя – 12599358253190 - вручено адресату 17 июня 2021), отзыв по мотивам возражения, а также ходатайство о переносе сроков рассмотрения возражения не представил. Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 21 Правил ППС коллегия делает вывод об отсутствии оснований для переноса заседания, а также о возможности рассмотреть возражение в отсутствие представителя правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее,




является правообладателем товарных знаков «  », «  »,




«  », «  » по свидетельствам №№542363, 542219, 573240, 458850, сходных, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать ООО «Биокор» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №№ 779940.

В качестве основания для признания недействительным предоставления




правовой охраны товарному знаку «  » по свидетельству №779940 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляются вышеуказанные товарные знаки.




Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 779940 с приоритетом 13.02.2020 является комбинированным, выполнен на фоне вытянутого по горизонтали прямоугольника и состоит из изобразительного элемента в виде окружности, центральная часть которой пересекается словесными элементами «VALERIAN+HOP+PEPPERMINT», выполненными буквами латинского алфавита (в переводе с английского языка на русский имеющих значение – Валериана; Хмель; Мята); слева от указанных элементов выполнен изобразительный элемент в виде натуралистического изображения растений с

цветами, листьями и бутонами; в верхней части обозначения расположен словесный элемент «VECHERNEE TRIO», выполненный буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, черный, серый, красный, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, коричневый, сиреневый, розовый, светло-сиреневый. Словесные элементы «VALERIAN+HOP+PEPPERMINT» указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству №542363 состоит из словесного элемента «Вечернее», выполненного в специальном написании: часть слова «-чер-» опущена ниже линии строки и над ней выполнен полукруг солнца, далее за слогом «-чер-» выполнен знак плюс и слово «пустырник». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева выполнена композиция из трав: различных соцветий и листьев. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, сине-зеленый, синий, оранжевый, розовый, светло-коричневый. Словесные элементы «ВЕЧЕРНЕЕ», «ПУСТЫРНИК», элемент «+» указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству №542219 является комбинированным, состоит из словесного элемента «Вечернее», выполненного в специальном написании: часть слова «-чер-» опущена ниже линии строки и над ней выполнен полукруг солнца. Слева выполнена композиция из трав: зонтичных соцветий, шишек хмеля, листьев. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, светло-зеленый, салатный, оранжевый, розовый, коричневый, темно-коричневый, черный. Словесный элемент




«ВЕЧЕРНЕЕ» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «» по свидетельству №573240 является комбинированным, состоит из словесного элемента «Вечернее», выполненного в специальном написании: часть слова «-чер-» опущена ниже линии строки и над ней выполнен полукруг солнца. В верхней части изображения проходит широкая горизонтальная полоса, в нижней - узкая. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, черный. Словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [4] «» по свидетельству №458850 является комбинированным, состоит из словесного элемента «Вечернее», выполненного в специальном написании: часть слова «-чер-» опущена ниже линии строки и над ней выполнен полукруг солнца. Словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 779940 и противопоставленных знаков [1-4] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительных и словесных элементов, как правило, наиболее сильным, является словесный элемент, так как он легче запоминается, подлежит фонетическому воспроизведению.

Следовательно, наиболее сильным элементом оспариваемого товарного знака, выполняющим его индивидуализирующую функцию, является словесный элемент «VECHERNEE TRIO», который представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русских слов «ВЕЧЕРНЕЕ ТРИО».

В противопоставленных товарных знаках [1-4] словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ», указан в качестве неохраняемого элемента, следовательно, не выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака.

Вместе с тем, учитывая полное фонетическое вхождение словесного элемента «ВЕЧЕРНЕЕ» противопоставленных товарных знаков [1-4] в состав оспариваемого товарного знака, исключается вывод о полном несходстве сравниваемых обозначений.

Что касается противопоставленных комбинированных товарных знаков, то в них основную индивидуализирующую функцию выполняют изобразительные элементы, а также композиционно-графическое решение обозначений.

Таким образом, для установления степени сходства сравниваемых комбинированных обозначений, коллегии необходимо установить общее зрительное впечатление, производимое обозначениями, наличие или отсутствие симметрии в их изобразительных элементах, сходство вида и характера изображений, смысл изображений, общий внешний контур.

С точки зрения графического признака, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1-2] характеризуются присутствием в них сходных натуралистических изображений соцветий, симметрично расположенных в левой части обозначений; по центру обозначений расположены в одном случае округлый элемент, в другом случае элемент полукруга, которые выполнены в ярко-красном цветовом сочетании в обоих случаях. Изобразительные элементы в виде соцветий сходны друг с другом как по виду, так и по цветовому исполнению в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, коричневом, сиреневом, светло-сиреневом, розовом сочетании. Следовательно, оспариваемый и противопоставленные [1-2] товарные знаки характеризуются сходным композиционным решением, близкой цветовой гаммой, симметричностью изобразительных элементов относительно друг друга, сходством идей, заложенных в обозначениях (изображения успокоительных трав).

Кроме того, присутствие в противопоставленных товарных знаках [1-4] неохраняемого словесного элемента «ВЕЧЕРНЕЕ», имеющего оригинальную

графику, позволяет воспринимать его в качестве неотъемлемой части композиции, способной формировать общее зрительное впечатление обозначения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходном общем зрительном впечатлении оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2], за счет чего они в высокой степени сходны друг с другом.

Данный вывод дополнительно подтверждается тем фактом, что сравниваемые товарные знаки используются правообладателями для маркировки успокоительного средства. Последние являются товаром низкого ценового диапазона, следовательно, при его приобретении потребитель не проявляет должной степени внимательности и осмотрительности, ориентируются на общее зрительное впечатление от товара.

Что касается противопоставленных товарных знаков [3-4], то их изобразительные элементы отличаются друг от друга и от изобразительных элементов оспариваемого товарного знака. В товарном знаке [3] изобразительный элемент представляет собой горизонтальные линии сверху и снизу обозначений и половину окружности посередине обозначения; в противопоставленном товарном знаке [4]- исключительно половину окружности.

Сопоставление оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [3-4] позволяет прийти к выводу о низкой степени их сходства друг другом, так как сходные ассоциации при их восприятии вызваны вхождением фонетически тождественных словесных элементов «ВЕЧЕРНЕЕ» / «VECHERNEE» в состав сравниваемых обозначений, а также изображением окружности, с одной стороны, и половины окружности, с другой стороны, в центре сравниваемых композиций.

Что касается однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-4], коллегия отмечает следующее.

Часть товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище; конфеты лекарственные; леденцы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей», указанных в перечне оспариваемого товарного знака, в высокой степени однородны товарам 05 класса МКТУ «диетические вещества для

медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)» противопоставленных товарных знаков [1-4]. Сравнимые товары представляют собой видовые наименования одной группы товаров «добавки пищевые», имеют сходные свойства, назначения, круг потребителей и способы реализации.

Остальные товары 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации «настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; средства седативные; средства, укрепляющие нервы; экстракты растений для фармацевтических целей» однородны товарам 05 класса МКТУ «витаминные препараты; биологические и белковые препараты для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей; медицинские препараты для похудения» противопоставленного товарного знака [4].

Все вышеуказанные товары могут быть объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010), под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий».

Данный вывод подтверждается Информационным письмом Роспатента от 05.11.2008, согласно которому фармацевтические препараты и добавки к пище необходимо рассматривать в качестве однородных, так как они имеют сходное назначение, могут совпадать по форме выпуска, условиям сбыта и кругу потребителей.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения товарного знака по свидетельству №779940 с противопоставленными

товарными знаками [1-4] и, следовательно, несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что коллегией были приняты во внимание решение Суда по интеллектуальным правам от 11.11.2020 по делу №СИП-344/2020, оставленное в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2021. В указанных судебных актах содержатся выводы об общем зрительном, композиционном и колористическом сходстве товарного знака



«  » по свидетельству № 720541 и товарных знаков




«  », «  », «  », «  » по

свидетельствам №№542363, 542219, 573240, 458850, а также об однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Коллегия полагает, что за счет композиционного тождества товарного знака



«  » по свидетельству № 720541 и оспариваемого товарного



знака «  » по свидетельству № 779940, а также идентичности товаров, для которых зарегистрированы эти товарные знаки, коллегией должны быть применены аналогичные подходы при рассмотрении настоящего возражения.

Что касается доводов возражения о том, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака по его регистрации являются злоупотреблением

правом, то коллегия отмечает, что не обладает полномочиями по установлению факта злоупотребления правом. В тоже время с возражением не представлено документов, устанавливающих такой факт. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для применения положений статьи 10 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 779940 недействительным полностью.**