


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2022, поданное ООО «Примафарм», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771167 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020771167, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.03.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 35 и 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с:

- товарным знаком «ПРИМА», зарегистрированным на "Дау АгроСайенсиз ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр", Соединенные Штаты Америки (свидетельство №0787684 (1) с приоритетом от 15.04.2020) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами и услугами 05 и 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «ПРИМА», зарегистрированным на "Доу АгроСайенсиз ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр", Соединённые Штаты Америки (свидетельство №198719 (2) с приоритетом от 05.10.1998) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами и услугами 05 и 35 классов МКТУ;

- серией товарных знаков «ПРИМА», «PRIMA», зарегистрированных на ООО "Научно-производственное предприятие "ПРИМА"", г. Нижний Новгород (свидетельство №0804148 (3) с приоритетом от 15.10.2019, свидетельство №776429 (4) с приоритетом от 25.06.2019, свидетельство №776428 (5) с приоритетом от 25.06.2019, свидетельство №776427 (6) с приоритетом от 25.06.2019, свидетельство №776430 (7) с приоритетом от 25.06.2019, свидетельство №461272 (8) с приоритетом от 24.09.2010) для однородных услуг 42 класса МКТУ;

- товарными знаками «PRIMA», зарегистрированным на ООО "АЗИМПЕКС", Москва (свидетельство №681206 (9) с приоритетом от 22.11.2017, свидетельство №616554 (10) с приоритетом от 14.06.2016) для однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «PRIME», зарегистрированным на имя Ольховая Ж.Ю., г. Сергиев Посад-6 (свидетельство №493414 (11) с приоритетом от 02.12.2011) для однородных товаров 05 класса МКТУ и признанных однородными с заявленными услугами 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «PRIMA», зарегистрированным на ООО "Производственное Объединение Прима", г. Казань (свидетельство №557676 (12) с приоритетом от 14.01.2013) для однородных услуг 42 класса МКТУ;

- товарным знаком «PRIMA», зарегистрированным на ООО "Фабрика обоев "Прима Италияна", Калининградская область, Зеленоградский р-н, п. Каменка, Цех №3 (свидетельство №553716 (13) с приоритетом от 28.03.2014) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «ПРИМА», зарегистрированным на ООО "Табачная фабрика "Реemtсма-Волга"", г. Волгоград (свидетельство №294212 (14) с приоритетом от 01.07.1998) для услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными услугами 35 и 42 классов МКТУ;

- знаком «PRIMA» по международной регистрации №1323767 (15), правовая охрана которому предоставлена на имя компании "ALSTOM Transport Technologies", Франция (приоритет от 15.12.2016) для однородных услуг 42 класса МКТУ;

- знаком «PREEMA» по международной регистрации №1120362 (16), правовая охрана которому предоставлена на имя компании "Delta Medical Promotions AG", Швейцария (приоритет от 12.04.2012) для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами и услугами 05 и 35 классов МКТУ;

- знаками «PRIMA» по международным регистрациям №829320 (17) и №829318 (18) с приоритетами от 29.09.2003, правовая охрана которым предоставлена на имя компании "Bidfood Orava s.r.o.", Чехия, для товаров 05 класса МКТУ и признанных однородными с заявленными товарами услугами 05 и 35 классов МКТУ;

- знаком «PRIMA» по международной регистрации №779505 (19), правовая охрана которому предоставлена на имя компании "Orange Slovensko, a.s.", Словакия (конвенционный приоритет от 30.07.2001) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знаком «ПРЕМА» по международной регистрации №1148877 (20), правовая охрана которому предоставлена на имя компании "Delta Medical Promotions AG",

Швейцария (приоритет от 24.12.2012) для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами и услугами 05 и 35 классов МКТУ.

Кроме того, было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ФАРМ» («ФАРМ» – фармакологический; относящийся к фармакологии фармакологический термин, см. Словарь сокращений русского языка <https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC&from=xx&to=ru& did=&stypе>) не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товаров 05 класса МКТУ и назначение услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- товарные знаки по свидетельствам №681206 и №493414, знак по международной регистрации №779505 не действуют на территории Российской Федерации, в связи с чем не являются должны противопоставляться заявленному обозначению;

- словесный элемент «ПРИМАФАРМ» заявленного комбинированного обозначения должен быть рассмотрен в целом, без разделения на части. В связи с вышесказанным заявитель просит пересмотреть вывод экспертизы о признании заявленного комбинированного обозначения сходным до степени смешения с противопоставленными экспертизой товарными знаками по свидетельствам №787674, №198719, №804148, №776429, №776428, №776427, №776430, №461272, №616554, №557676, №553716, №294212, международными регистрациями №1323767, №1120362, №829320, №829318, №1148877;

- заявитель является обладателем словесного товарного знака «ПРИМАФАРМ» по свидетельству №736660 с приоритетом от 23.04.2019. Этот приоритет более ранний, чем приоритет противопоставленных товарных знаков №0787684, 0804148, 0776429, 0776428, 0776427, 0776430. Учитывая, что данные знаки с более поздним приоритетом были зарегистрированы, эксперт не посчитал их сходными до степени смешения с товарным знаком «ПРИМАФАРМ» по

свидетельству № 736660. Заявитель полагает, что данное противоречие следует устранить и исключить товарные знаки по свидетельствам №787684, №804148, №776429, №776428, №776427, №776430 из противопоставления;

- ООО «Примафарм» ведет свою деятельность с 2019 года в области оптовой и розничной торговли фармацевтической продукцией. Товарный знак «ПРИМАФАРМ» приобрел различительную способность в фармацевтике, фармации. Предлагаемые товары — в том числе, противотуберкулезные, антиретровирусные, препараты, препараты, сопутствующие терапии онкозаболеваний, не являются товаром широкого потребления, а направлены узкому кругу лиц и специалистам. Вместе с тем, заявленному комбинированному обозначению противопоставлены товарные знаки, правообладатели которых ведут свою хозяйственную деятельность в иных сферах, отличных от фармацевтики, фармации (товарные знаки по свидетельствам №804148, №776429, №776428, №776427, №776430, №461272, №557676, №553716, №294212, международные регистрации №1323767, №829320). Таким образом, заявитель полагает необоснованным противопоставление указанных зарегистрированных знаков заявленному на регистрацию комбинированному обозначению;

- вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг;

- заявленное обозначение не является сходным с товарным знаком по свидетельству №557676. Так, противопоставленный знак выполнен жирным шрифтом буквами латинского алфавита (что усиливает различие), где обозначение представляет собой сочетание с использованием дефиса словесных элементов «PRIMA» и «Group» (неохраняемый элемент), а словесные элементы подчеркнуты снизу. Изобразительный элемент, расположенный между двумя словесными элементами, также выполнен в черно-белом цвете в виде изогнутой линии с чертой посередине, расположенной под углом. При этом изобразительный элемент расположен в центре обозначения, в достаточной мере привлекая внимание

потребителя при визуальном восприятии, что определяет отличительную способность данного товарного знака. Кроме того, услуги 42 класса МКТУ товарного знака №557676, адресованы специалистам и имеют производственно-техническое назначение, следовательно, вероятность смешения низкая;

- правообладатель товарного знака «PRIMA» по свидетельству №616554 прекратил свою деятельность. Кроме того, противопоставленный товарный знак состоит из словесного элемента, выполненный буквами латинского алфавита, что усиливает различие при визуальном восприятии;

- противопоставленные международные регистрации №829320 и №829318 также несходны с заявленным обозначением. Отличия состоят в том, что словесные элементы упомянутых знаков выполнены черно-белым цветом буквами латинского алфавита (что усиливает различие при визуальном восприятии), изобразительный элемент представляет собой контур рожка мороженого, расположенный на заднем фоне относительно словесного элемента. При этом изображение рожка мороженого является доминирующим элементом данных противопоставлений;

- противопоставленный знак «ПРЕМА» по международной регистрации №1148877 несходен с заявленным обозначением ввиду фонетических различий, поскольку словесные элементы «ПРЕМА» и «ПРИМАФАРМ» имеют отличия в первом слоге. Кроме того, знак «ПРЕМА» содержит словесный фантазийный элемент и не имеет смыслового значения, в то время как, смысловое значения словесного элемента «ПРИМАФАРМ» явным образом связано с фармацевтическим видом деятельности;

- заявленное обозначение несходно со знаком «PREEMA» по международной регистрации №1120362. Противопоставленный знак является словесным, он выполнен буквами латинского алфавита, следовательно, несходен визуально с заявленным обозначением. Также на визуальное отличие указывает наличие двух повторяющихся букв «ЕЕ» в центре слова «PREEMA». В сравниваемых обозначениях отсутствует фонетическое сходство. Словесный элемент «PREEMA», в отличие от словесного обозначения «ПРИМАФАРМ», носит фантазийный характер;

- услуг 42 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №294212, услуги 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №553716, услуги 42 класса МКТУ знак по международной регистрации №1323767 неоднородны по отношению к заявленным товарам и услугам 05, 35 и 42 классов МКТУ;

- товарные знаки по свидетельствам №461272, №804148, №776430, №776427, №776428, №776429 зарегистрированы для услуг 42 класса МКТУ, относящихся к услугам в области технических исследований и инженерии. Однако, заявленное обозначение заявлено в отношении услуг 42 класса МКТУ, относящихся к области медицинских/биолого-химических исследований. Данные области науки не являются смежными, требуют разных знаний специалистов, проводящих исследования, иных методик и средств исследований. Данные услуги адресованы специалистам разных областей, не широкому кругу лиц, следовательно, вероятность смешения низкая;

- заявленное комбинированное обозначение в силу своего широкого использования приобрело различительную способность. ООО «Примафарм» приобрело широкую известность при ведении своей хозяйственной деятельности, а заявленное комбинированное обозначение обладает узнаваемостью и различительной способностью в данной области.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. распечатка из Госстреста в отношении противопоставленных товарных знаков;
2. выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Азимпекс», ООО «Примафарм»;
3. распечатка ссылки из сети Интернет, касающейся рейтинга российских фармдистрибьюторов по итогам 2022 года;
4. распечатка из Делового журнал о здравоохранении, новость за 11.11.2021;
5. распечатка сайта заявителя, новости от 04.05.2022, 15.03.2022, 02.09.2021;
6. распечатка сайта заявителя, разделы «Наша география присутствия», «Партнеры»;
7. буклет продукции заявителя;

8. распечатка реестра контрактов, заключенных с заказчиками продукции заявителя;
9. отчет заявителя о финансовых результатах за январь-декабрь 2021;
10. бухгалтерский баланс на 31.12. 2020 и отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020;
11. бухгалтерский баланс на 31.12.2019 и отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2019;
12. материалы договора №612 от 02.12.2019 на изготовление сувенирной продукции;
13. материалы договора от 03.12.2019 на изготовление бизнес-блокнотов;
14. материалы договора от 03.12.2019 на изготовление набора ручек;
15. материалы договора №84-PE-2020 от 29.06.2020;
16. материалы договора от 25.09.2020 на сувенирную продукцию;
17. материалы договора №156 от 12.11.2020 на сувенирную продукцию;
18. материалы договора №55/2021 от 04.02.2021 на изготовление полиграфической продукции;
19. материалы договора №5 от 18.02.2021 на изготовление выставочного оборудования;
20. материалы договора №26/03-2021 на изготовление полиграфической продукции;
21. материалы договора № 228-21 от 01.04.2021;
22. материалы договора № 725-04-2021 от 12.04.2021;
23. материалы договора № 29072021 от 29.07.2021 на изготовление сувенирной и/или полиграфической продукции;
24. материалы договора поставки № б/н от 10.03.2022.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.09.2022, заявителем были представлены комментарии относительно отсутствия однородности заявленных товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ по отношению к товарам и услугам, содержащихся в перечнях противопоставленных регистраций (товарные знаки по свидетельствам №787684, №198719, №776429, №804148, №776428, №776427,

№776430, №461272, №557676, №553716, №294212, международные регистрации №4323767, №1120362, №829318, №829320, №№779505, №1148877). В частности, было указано, что сравниваемые товары и услуги принадлежат к товарам / услугам разного рода / вида, они не могут быть признаны взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми товарами / услугами, условия и каналы реализации фармацевтических препаратов обладают рядом специфических условий, материал реализуемых товаров различен, назначение и потребительские свойства разительно отличаются. Кроме того, в дополнительных материалах было указано на отсутствие у правообладателей противопоставленных регистраций (1, 2, 10, 13, 16-18, 20) лицензий на производство лекарственных препаратов, на ведение торговли лекарственными препаратами, следовательно, они данные лица не могут вести соответствующие виды деятельности и не могут смешиваться в гражданском обороте с деятельностью заявителя, обладающего соответствующими лицензиями.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

25. распечатка с сайта Росздравнадзора сведений о лицензиях компании «Дау АгроСайенсиз ЛЛК», компании НПП «ПРИМА», ООО «Фабрика обоев «Приам Италиана», компании «Табачная фабрика Реемтема-Волга», компании «Bidfood Orava», компании «Orange Slovensko»;
26. карточка предприятия НПП «ПРИМА»;
27. выписка из реестра лицензий ООО «Производственное Объединение Прима», ООО «Примафарм»;
28. выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фабрика обоев «Прима Итаиана».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «бандажи перевязочные; вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде пластырей; лейкопластыри; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; питание детское; препараты ветеринарные; препараты для чистки контактных линз; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; растворы для

контактных линз; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей», услуг 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенический препаратов и медицинских принадлежностей».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.12.2020) поступления заявки №2020771167 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 «»

является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «ПРИМА», «ФАРМ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного в левой части обозначения изобразительного элемента в виде изогнутых линий. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «бандажи перевязочные; вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде пластырей; лейкопластыри; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; питание детское; препараты ветеринарные; препараты для чистки контактных линз; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; растворы для контактных

линз; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей», услуг 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей».

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ФАРМ», который является сокращением от слов фармакология, фармацевтический (см. www.sokr.ru, www.dic.academic.ru, Словарь сокращений и аббревиатур. Академик, 2015, "Новый словарь сокращений русского языка" под редакцией Е.Г. Коваленко, издательство "ЭТС", М., 1995 год - стр.608), в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства заявленных товаров и назначение заявленных услуг. Указанный словесный элемент не является предметом самостоятельной правовой охраны в составе различных товарных знаков (например, свидетельства №571714, №589390, №564579, №575485 и др.).

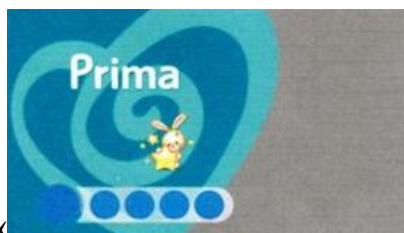
В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные знаки «Прима» (1), «PRIMA»

(2), «PRIMA H4» (15), «PREEMA» (16), «prima» (19), «**ПРИМА**» (3),

«**Prima-MV**» (4), «**Prima-KV**» (5), «**Prima**» (6), «

Prima-DMV» (7), «**Прима**» (8), «**Prima**» (10),

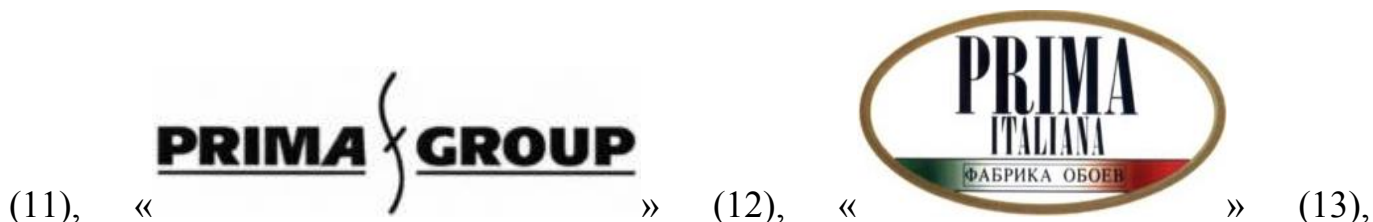
«**ПРЕМА**» (20),



» (9), «



»



(14). В знаках (4, 5, 7, 11-14) содержатся неохраноспособные элементы: в знаке (4) - элемент «MV», в знаке (5) - элемент «KV», в знаке (7) - элемент «DMV», в знаке (11) - элемент «TM», в знаке (12) - элемент «Group», в знаке (13) – слова «Italiana», «фабрика обоев», в знаке (14) – все цифры и слова, кроме «прима». Знаки (1-2) зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ. Знаки (3-8, 12, 14-15) зарегистрированы в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (9-10) предоставлена в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ. Знаки (11, 16-18, 20) зарегистрированы в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ. Знаки (13, 19) зарегистрированы в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Знаки (9, 11, 19) прекратили свое действие на территории Российской Федерации, ввиду чего не подлежат учету при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ заявителя оспаривать решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771167 в отношении услуг 42 класса МКТУ устраняет необходимость его анализа на тождество и сходство со знаками (3-8, 12, 15).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и знаков (1, 2, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20) на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом, в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение и знаки (10, 14, 17, 18, 20) являются комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Как отмечалось выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из изобразительного и словесных элементов. Абстрактный изобразительный элемент в виде изогнутых линий запоминается гораздо сложнее, чем словесные элементы («ПРИМА» и «ФАРМ»). При этом, как отмечалось выше, элемент «ФАРМ» относится к неохранным элементам заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг, в связи с чем его индивидуализирующее значение в заявленном обозначении снижено. Таким образом, именно элемент «ПРИМА», выполненный в обозначении на первой строке,

несет в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку, именно по данному элементу оно в первую очередь запоминается потребителем.

Заявителем указывается, что словесные элементы «ПРИМА» и «ФАРМ» должны рассматриваться в целом, без разделения на части («ПРИМАФАРМ»). Однако, к такому восприятию нет никаких предпосылок в силу того, что данные слова помещены на разных строках и выполнены различным масштабом.

Противопоставленные словесные и комбинированные знаки характеризуются включением в их состав словесных элементов «Прима» (1), «PRIMA» (2, 13), «ПРИМА» (14), «Prima» (10, 17-18), «PREEMA» (16), «ПРЕМА» (20), являющихся единственными элементами знаков (1, 2, 10, 16, 20) или элементами, на которых акцентируется внимание потребителей в первую очередь в знаках (13, 14, 17, 18). Так, восприятие элементов «ITALIANA», «ФАБРИКА ОБОЕВ», «20 сигарет», «с фильтром», «волгоградская», «СДЕЛАНО В РОССИИ» в составе знаков (13, 14) снижено в силу их композиционного расположения, а также неохраноспособного характера. Что касается изобразительных элементов знаков (13, 14, 17, 18), то влияние графических элементов на запоминание знаков вторично, поскольку образ знаков и их запоминание определяется, главным образом, словесными элементами.

Таким образом, элементами, несущими основную индивидуализирующую нагрузку в знаках (1, 2, 10, 13, 14, 16, 17, 18) являются элементы «ПРИМА», «Прима» (1), «PRIMA» (2, 13), «ПРИМА» (14), «Prima» (10, 17-18), «PREEMA» (16), «ПРЕМА» (20).

Словесный элемент «ПРИМА» заявленного обозначения, а также элементы «Прима» (1), «ПРИМА» (14), «Prima» (10, 17-18), «PRIMA» знаков (2, 13) фонетически тождественны. Кроме того, словесный элемент «ПРИМА» заявленного обозначения характеризуется высокой степенью звукового сходства со словесным элементом «ПРЕМА» знака (20), где четыре звука, расположенные в одинаковой последовательности, совпадают (П, Р, М, А), а отличие составляет всего лишь один звук из пяти (И / Е), следовательно, данные словесные элементы созвучны. Что касается словесного элемента «PREEMA» знака (16), то он является фантазийным, его прочтение не зафиксировано в словарях, вместе с тем, следует отметить, что

данный словесный элемент образован буквами латинского алфавита и, следовательно, может быть прочитан как «ПРЕЕМА», «ПРИИМА», «ПРИМА», то есть не исключено его фонетически близкое или идентичное прочтение по отношению к словесному элементу «ПРИМА» заявленного обозначения.

Относительно семантического критерия сходства установлено следующее.

Словесный элемент «ПРИМА» заявленного обозначения и знаков (1, 14) имеет тождественное семантическое значение (прима – это первый или основной голос, первая скрипка, первая флейта и проч.; в промышленном мире – первосортный товар, см. Словарь иностранных слов, вошедших в словарь русского языка. – Чудинов А.Н., 1910, Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – Павленков Ф., 1907, www.dic.academic.ru). Как видно из приведенных словарей, слово «прима» относится к словам иностранного языка, вошедшим в языковой фонд русской речи, следовательно, словесный элемент «ПРИМА» заявленного обозначения следует рассматривать как транслитерацию буквами русского алфавита английского слова «prima», имеющего аналогичные переводы (см. www.multitrans.ru). Таким образом, заявленное обозначение и знаки (2, 10, 13, 17, 18), включающие в свой состав словесные элементы «prima», также имеют одинаковое семантическое значение.

Что касается словесных элементов «ПРЕМА» знака (20) и «ПРЕЕМА» знака (16), то они не имеют словарных значений (см. www.dic.academic.ru, www.slovari.yandex.ru) и сравнение их с заявленным обозначением по семантическому критерию сходства провести невозможно.

Следует согласиться с заявителем в том, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1, 2, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20) имеют отдельные графические отличия. Так, в состав заявленного обозначения и знаков (1, 2, 13, 14, 17, 18) входят дополнительные изобразительные элементы, в состав заявленного обозначения и знаков (13, 14) включены дополнительные словесные элементы, словесные элементы заявленного обозначения и знаков (2, 10, 13, 16, 17, 18) выполнены буквами русского / латинского алфавитов и т.д. Вместе с тем, указанные отличия не снимают высокой степени фонетического сходства

заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1, 2, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20) и не приводят к выводу об отсутствии их сходства в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1, 2, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20) коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии их в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого было установлено их сходство ввиду идентичности или близости звучания слов «ПРИМА», «PRIMA», «ПРЕМА», «PREEMA». Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, смысловой, графический) не требуется, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1, 2, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20), показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «dietetic foodstuffs, beverages and other goods for medical purposes, food for children, fortifying products with curative properties» («диетические продукты питания, напитки и другие товары медицинского назначения, детское питание, общеукрепляющие продукты с лечебными свойствами») знака (17, 18) однородны по отношению к товарам 05 класса МКТУ «бандажи перевязочные; вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде пластырей; лейкопластыри; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; питание детское; препараты ветеринарные; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей» заявленного обозначения. Товары 05 класса МКТУ «детское питание» в заявленном обозначении и знаках (17, 18) идентичны. Иные сравниваемые товары объединены одинаковым назначением (медицинское назначение, обладают лечебными свойствами), следовательно, они сравниваемые

виды товаров могут быть изготовлены на одном предприятии, иметь совместные каналы сбыта и круг потребителей.

В заявленном перечне товаров 05 класса МКТУ, а также в перечнях товаров 05 класса МКТУ знаков (16, 20) содержатся идентичные товары или товары, которые являются в высокой степени однородными в силу отнесения их к одним родовым группам: продукты пищевые для медицинских целей, изделия для фармацевтических целей, материалы и медикаменты стоматологические, препараты фармацевтические для животных, материалы и изделия перевязочные, растворы и препараты для контактных линз, препараты фармацевтические, химико-фармацевтические, препараты и средства санитарно-гигиенические. Сравнимые товары 05 класса МКТУ могут быть произведены одним лицом, имеют одинаковые цели применения, а также круг потребителей.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «препараты ветеринарные; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические» представляют собой родовые группы товаров по отношению к товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных, паразитов» знака (2), что, безусловно, свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, в перечне товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения отсутствуют товары, которые могли бы признаваться однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных растений / гербициды для сельскохозяйственного использования» знака (1), относящихся к химическим веществам, используемым для уничтожения нежелательных растений. Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) относятся к различным видовым и родовым группам (продукты пищевые для медицинских целей, изделия для фармацевтических целей, материалы стоматологические, изделия и материалы перевязочные, продукты пищевые для детского питания, растворы и препараты для контактных линз, препараты для фармацевтических целей, препараты химико-фармацевтические, препараты для ветеринарных целей, средства дезинфицирующие / гербициды), которые имеют различные цели применения, каналы реализации и круг потребителей.

Кроме того, коллегия усматривает отсутствие однородности и между товарами 05 класса МКТУ «подгузники [детские пеленки], подгузники» знака (10), а также всеми товарами 05 класса МКТУ заявленного обозначения. Так, в перечень товаров заявленного обозначения не включены товары, относящиеся к изделиям для гигиенических целей. Таким образом, товары 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется знак (10) и испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, имеют различное назначение, они производятся различными предприятиями, с применением различных технологий.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» имеют конкретную направленность, связанную с реализацией определенных видов товаров (фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей) и, следовательно, являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ знаков (2, 10, 16-18, 20), относящихся к производству фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей. Таким образом, сравниваемые виды деятельности являются пересекающимися в гражданском обороте, а упомянутые виды товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ признаются однородными между собой.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продажа розничная, продажа аукционная, продажа оптовая, продажа оптовая и розничная гигиенических препаратов, в том числе через магазины; продажа подгузников оптовая и розничная, в том числе чрез магазины; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов по продаже товаров; продвижение продаж для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги по снабжению подгузниками для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей подгузниками)» знака (10) однородны по

отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей». Так, сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, расширению рыночного поля их сбыта, повышению спроса на товары, которые могут исходить от одного лица, быть взаимодополняемыми. Вместе с тем, иные услуги 35 класса МКТУ, содержащиеся в перечне знака (10) и представляющие собой деятельность рекламных служб, агентств и т.д. неоднородны заявленным видам деятельности по реализации фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, поскольку сравниваемые виды деятельности оказываются различными лицами.

Услуги 35 класса МКТУ «управление процессами обработки заказов товаров» знака (13) является сопутствующей услугой по отношению к услугам 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» заявленного обозначения. Так, процесс продажи вышеупомянутых товаров может сопровождаться и обработкой заказов на них, что обуславливает однородность упомянутых услуг. При этом, иные услуги 35 класса МКТУ «комплектование штата сотрудников; услуги по оптовой продаже обоев» знака (13) неоднородны заявленным видам деятельности, относящимся к 35 классу МКТУ и направленных на продажу фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, упомянутые виды услуг не пересекаются в гражданском обороте, не являются взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми и т.д.

Услуги 35 класса МКТУ «реализация сигарет» знака (14) не являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных,

гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» заявленного обозначения. Так, сравниваемые виды услуг имеют совершенно различную направленность (реализация фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей / продажа сигарет) и оказываются различными лицами (лица, специализирующиеся на продажах фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей / лица, специализирующиеся на продаже сигарет), круг потребителей сравниваемых видов услуг также различен.

Кроме того, не являются однородными и услуги 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» заявленного обозначения по отношению к товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных растений / гербициды для сельскохозяйственного использования знака (1). Так, правовая охрана знаку (1) предоставлена для товаров, связанных с производством гербицидов, то есть химических веществ, предназначенных для уничтожения растительности, тогда как в перечне заявленного обозначения отсутствуют услуги, которые были бы направлены на указанные виды товаров, при этом, оптовая и розничная продажа фармацевтических, ветеринарных и гигиенических препаратов никак не связана с реализацией химических продуктов для борьбы с вредными растениями.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаками (2, 16-18, 20) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, со знаками (10, 13) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, со знаками (1, 2, 10, 16-18, 20) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций (1, 2, 10, 16-18, 20). Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и решение Роспатента следует признать правомерным.

Заявитель ссылается на наличие у него исключительных прав на товарный знак «ПРИМАФАРМ» по свидетельству №736660, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ. Вместе с тем, наличие прав на упомянутый товарный знак не опровергает сделанных выше выводов о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и знаков (1, 2, 10, 13, 16-18, 20). Более того, заявленное обозначение существенно отличается от товарного знака «ПРИМАФАРМ» своим графическим и композиционным построением, в частности, заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, помещенных на разных строках и выполненных различным масштабом, тогда как упомянутый товарный знак по свидетельству №736660 включает в свой состав единственный словесный элемент «ПРИМАФАРМ». Таким образом, экспертизой к упомянутым обозначениям применялись разные подходы при их оценке на тождество и сходство с противопоставленными знаками.

Согласно дополнениям к возражению, правообладатели противопоставленных знаков (1, 2, 10, 13, 16-18, 20) не обладают лицензиями на производство лекарственных препаратов, на ведение торговли лекарственными препаратами, следовательно, они не могут их вести соответствующие виды деятельности и не могут смешиваться в гражданском обороте с деятельностью заявителя. Однако, исключительные права на знаки (1, 2, 10, 13, 16-18, 20) действуют на территории Российской Федерации и, таким образом, у коллегии нет оснований не учитывать упомянутые противопоставления.

В возражении содержится довод о различных сферах деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков (13, 14, 17). Вместе с тем, в рамках оценки заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежат перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки. При этом, как отмечалось выше, услуги 42 класса МКТУ знака (14) признаны неоднородными заявленным услугам 35 класса МКТУ. Однако, товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и знака

(13), а также услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (17) признаны однородными.

При рассмотрении возражения коллегия приняла во внимание представленные заявителем сведения, касающиеся его деятельности. Однако, указанные материалы (3-24) не преодолевают оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его высокой степени сходства с противопоставленными знаками (1, 2, 10, 13, 16-18, 20).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2022.