

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 21.04.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535856, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

**Аптека
ЭКОНОМНАЯ МАТРЕШКА**

Регистрация оспариваемого товарного знака «»
с приоритетом от 08.07.2013 по заявке № 2013723012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.03.2015 за №535856. Товарный знак зарегистрирован на имя Шишкина Александра Валериевича, г. Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, пищевых добавок для человека, гигиенических препаратов, медицинских приборов, материалов медицинского назначения».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №535856 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Аптека
ЭКОНОМНАЯ МАТРЁШКА
- оспариваемый товарный знак “**ЭКОНОМНАЯ МАТРЁШКА**” по свидетельству №535856 является сходным до степени смешения товарными знаками «**МАТРЁШКА**» и «**MATRIOSHKA**», зарегистрированными в соответствии со свидетельствами №№209966, 309032, права на которые в отношении однородных услуг переданы лицу, подавшему возражение, на основании соответствующих договоров;
- оспариваемые услуги 35 класса МКТУ однородны услугам 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535856.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыва по его мотивам не представил, участия в заседании коллегии от 30.11.2020 не принял.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.07.2013) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя часть четвертую 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) 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) 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.

**Аптека
ЭКОНОМНАЯ МАТРЁШКА**

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №535856 (приоритет от 08.07.2013) является словесным. Словесные элементы «Аптека» и «ЭКОНОМНАЯ МАТРЁШКА» выполнены буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, пищевых добавок для человека, гигиенических препаратов, медицинских приборов, материалов медицинского назначения»* с указанием слова «Аптека» в качестве неохраняемого элемента.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535856 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рассматриваемом возражении в качестве основания несоответствия товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса

противопоставляются права на товарные знаки «**МАТРЁШКА**» (1) и «**MATRIOSHKA**» (2), зарегистрированные в соответствии со свидетельствами №№ 209966 и 309032.

Противопоставленные товарные знаки « **МАТРЁШКА** » (1) и « **MATRIOSHKA** » (2) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В отношении товарного знака (1), согласно записи Госреестра от 20.04.2020, зарегистрирован договор о распоряжении исключительным правом, в результате которого лицо, подавшее возражение, стало правообладателем товарного знака « **МАТРЁШКА** » с приоритетом от 19.05.1999 в отношении услуг 42 класса МКТУ – *«реализация товаров»*, о чем выдано свидетельство №754419.

В отношении товарного знака (2), согласно записи Госреестра от 20.04.2020, зарегистрирован договор о распоряжении исключительным правом, в результате которого лицо, подавшее возражение, стало правообладателем товарного знака « **MATRIOSHKA** » с приоритетом от 11.04.2005 в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]»*, о чем выдано свидетельство №754420.

С учетом изложенного, при рассмотрении возражения, поступившего 21.04.2020, проведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков по свидетельствам №№754419 и 754420, который показал следующее.

Словесный элемент «Аптека» оспариваемого товарного знака является неохраняемым, так как характеризует услуги перечня регистрации, следовательно, индивидуализирующая функция товарного знака по свидетельству №535856, прежде всего, определяется словосочетанием «ЭКОНОМНАЯ МАТРЁШКА», в котором слово «МАТРЁШКА» является основным, поскольку на нем акцентируется внимание потребителя, на него падает логическое ударение.

Индивидуализирующую функцию в противопоставленных товарных знаках (1-2) выполняют словесные элементы «MATRIOSHKA» (является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «МАТРЁШКА») и «МАТРЁШКА».

Таким образом, во всех случаях в товарных знаках присутствует словесный элемент «МАТРЁШКА» («Матрёшка» – полуовальная полая разнимающаяся посередине деревянная расписная кукла, в которую вставляются другие такие же куклы меньшего размера, см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/>), что позволяет охарактеризовать сравниваемые товарные знаки как фонетически и семантически сходные.

С точки зрения визуального признака, сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, без каких-либо дополнительных визуальных особенностей, влияющих на запоминание сравниваемых обозначений. При этом начертания латинских и русских букв, с которых начинается и которыми заканчиваются сравниваемые словесные элементы, также тождественны.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг, указанных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, пищевых добавок для человека, гигиенических препаратов, медицинских приборов, материалов медицинского назначения»* являются однородными с услугами 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака (1) и с услугами 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]»* противопоставленного товарного знака (2), поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют общее назначение и условия оказания. Наличие уточнения в оспариваемом перечне сферы оказания данных услуг не влияет на вывод об однородности, поскольку противопоставленные регистрации охраняются в отношении широких наименований услуг, не исключающих возможность их оказания в той же сфере.

Сходство сравниваемых обозначений предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных услуг и, как

следствие, возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Учитывая указанные обстоятельства в совокупности можно сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №535856 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535856 недействительным полностью.