

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Формула-ФР», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784544, при этом установлено следующее.

**Доктор
Plast**

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020722567, поданной 07.04.2020, зарегистрирован 19.11.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 784544 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь г. Витебск (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 28.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 784544 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



« » по свидетельству №475073 с более ранней датой приоритета 25.10.2011, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- товары 05 класса МКТУ *«бандажи перевязочные», «вата асептическая», «лейкопластыри», «марля для перевязок», «материалы перевязочные медицинские», «материалы хирургические перевязочные», «повязки глазные, используемые в медицинских целях», «повязки для горячих компрессов», «повязки для компрессов», «повязки наплечные хирургические»,* в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень сходства за счет тождества словесных элементов «Доктор Plast»/ «ДОКТОР ПЛАСТ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784544 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ *«бандажи перевязочные; вата асептическая; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические».*

Правообладатель, на заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2021, представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными за счет разного фонетического произношения и использования букв разных алфавитов;
- оспариваемые товары 05 класса МКТУ не являются однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №784544.

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

С учетом даты (07.04.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №784544 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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.

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 положениями пункта 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.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительное право на товарный знак по свидетельству №475073 сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» состоит из словесных элементов «Доктор» и «Plast», выполненных буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №475073 состоит из словесных элементов «ДОКТОР ПЛАСТ» и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку

предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак имеет произношение [ДОКТОР ПЛАСТ]. Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают фонетически тождественные словесные элементы [ДОКТОР ПЛАСТ].

Анализ словарно-справочных источников показал, что слово «Plast» оспариваемого товарного знака является транслитерацией русского слова «пласт». Так, словесные элементы: «доктор» имеет значения - 1. Высшая ученая степень, присуждаемая научными учреждениями (офиц.). 2. Врач (разг.), «пласт» имеет значения - 1. Плотный слой чего-нибудь. 2. Горизонтальная масса, слой осадочной породы (геол.). Мощность пласта (кратчайшее расстояние между верхней и нижней его поверхностью). (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/> Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.). Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения способны восприниматься в качестве словосочетания «Доктор (по имени) Пласт».

Таким образом, из вышеприведенных семантических значений следует, что оспариваемый товарный знак является семантически тождественным с противопоставленным товарным знаком.

Графические отличия оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака не влияют на сходство знаков в целом.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются тождественными по фонетическому и семантическому, критериям сходства, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Анализ оспариваемых товаров 05 класса МКТУ *«бандажи перевязочные; вата асептическая; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические»* в отношении которых, в том числе,

предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку показал, что они являются однородными перечню товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку являются идентичными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №784544 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784544 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «бандажи перевязочные; вата асептическая; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические».