



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.02.2018 возражение, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629158, при этом установлено следующее.

Комбинированный оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2016724231 с приоритетом от 05.07.2016 зарегистрирован 06.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №629158 в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ФАРМИНВЕСТИЦИИ", Москва (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2018, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №629158 и противопоставленные товарные знаки «  » по

AMEGA

свидетельству №278820, « », по свидетельству №529317, принадлежащие лицу, подавшему возражение, являются сходными до степени смешения, а товары и услуги, в отношении которых они зарегистрированы, являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629158 недействительным полностью.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 09.06.2018 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №629158.

Не согласившись с данным решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 09.06.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу №СИП-642/2018 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, и решение Роспатента от 09.06.2018 было признано недействительным.

Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп».

Изучив материалы дела возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.07.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №629158 правовая база для оценки охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (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 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.


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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №629158 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее изображение в виде окружности, разделенной горизонтальной линией. В верхней части, над линией, расположен изобразительный элемент в виде точки, в нижней части окружности

расположена буква «А». Справа от изобразительного элемента, расположен словесный элемент «АПТЕКА», под ним слово «АМЕГА», в котором буквы «А» и «М» разделены точкой. Товарный знак выполнен заглавными буквами русского алфавита в красном и зеленом цветовом сочетании.

Анализ материалов дела показал следующее.

Как было указано выше, решением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу №СИП-642/2018 решение Роспатента от 09.06.2018 было признано недействительным.

Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп».

Вместе с тем постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу №СИП-642/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу №СИП-642/2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу №СИП-642/2018 устраняет основания для повторного рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629158.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 02.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629158.