

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 13.11.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Моя аптека», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 335102, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 335102 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2007 по заявке № 2006705745 с приоритетом от 13.03.2006 в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35, 39, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СБК-ОПТИМ», г. Краснодар (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «МОЯ АПТЕКА», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 13.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак тождествен с отличительной частью («Моя аптека») фирменного наименования

лица, подавшего возражение (ООО «Моя аптека»), право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как данное юридическое лицо было создано и осуществляло свою хозяйственную деятельность, однородную товарам 05 и услугам 35, 44 классов МКТУ, приведенным в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, в период ранее даты приоритета этого товарного знака.

В подтверждение указанного обстоятельства к возражению были приложены копии следующих документов:

- свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о лице, подавшем возражение [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [2];
- договоры аренды лицом, подавшим возражение, нежилого помещения и предоставления ему коммунальных услуг по соответствующему адресу с подтверждающими их исполнение платежными поручениями [3];
- акт приема-передачи лицу, подавшему возражение, банковского оборудования (терминала) [4];
- трудовые договоры лица, подавшего возражение, с работниками его аптеки [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 11.05.2016, лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство, согласно которому им испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным только в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, а именно «продвижение товаров 03, 05, 10 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными товарами 03, 05, 10 классов]», и части услуг 44 класса МКТУ, а именно «консультации по вопросам фармацевтики; услуги фармацевтов».

В почтовые адреса правообладателя и его представителя, приведенные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации, в установленном порядке были направлены уведомления от 24.02.2016 о поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения и назначенной дате его рассмотрения на заседании коллегии. Однако отзыв правообладателем не был представлен, и его представитель на данное заседание не явился.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.03.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «МОЯ АПТЕКА» и изобразительные элементы в виде простых геометрических фигур, играющих в этом товарном знаке второстепенную роль,

служа лишь графическим оформлением акцентирующего на себе внимание словосочетания «МОЯ АПТЕКА».

Из представленных лицом, подавшим возражение, свидетельства Федеральной налоговой службы [1] и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [2] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 30.11.1999. Факт государственной регистрации компетентным органом данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ООО «Моя аптека») ранее даты (13.03.2006) приоритета оспариваемого товарного знака.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение указанных товаров 03, 05, 10 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными товарами 03, 05, 10 классов]» и услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; услуги фармацевтов», для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным. Данные услуги относятся, в частности, к сфере деятельности аптек.

Так, лицо, подавшее возражение, индивидуализируемое соответствующим фирменным наименованием, отличительная часть которого фонетически и семантически тождественна оспариваемому товарному знаку, в соответствии со сведениями об основном виде его экономической деятельности (розничная торговля фармацевтическими товарами) и о выданных ему лицензиях (на фармацевтическую деятельность, включая торговлю лекарственными средствами, аптечные организации), приведенными в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [2], осуществляет свою деятельность именно в вышеуказанной сфере экономики.

При этом анализ документов [3 – 5] показал, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, уже

осуществляло соответствующую реальную деятельность в качестве аптечной организации.

Сравнительный анализ данной деятельности лица, подавшего возражение, с перечнем услуг, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, показал наличие у них однородности, так как они являются услугами, связанными друг с другом, и относятся к одной и той же сфере экономики.

Таким образом, коллегией установлено наличие у оспариваемого товарного знака тождества с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, в отношении услуг, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным. Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении этих услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 335102 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение указанных товаров 03, 05, 10 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными товарами 03, 05, 10 классов]» и услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; услуги фармацевтов».