

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 15.04.2022, поданное АО «Фармлэнд», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020710488, при этом установлено следующее.

farmlend.ru

Регистрация товарного знака «  » по заявке №2020710488, поступившей 03.03.2020, с датой подачи 12.12.2019, установленной по дате подачи первоначальной заявки, из которой данная заявка выделена, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020710488 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 03, всех товаров 05 и части услуг 44 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ru» в качестве неохраняемого.

В отношении другой части товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения:



- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №802452, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мир офиса», г. Пенза, в отношении однородных услуг 35, 44 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «  » по свидетельству №505233, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой», Москва, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента, обоснованное следующим.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 505233 (ООО «Интерстрой») прекратил свою деятельность, о чем в государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись, правопреемник данного общества ООО «Листа» (ИНН 1609014033, ОГРН 1141690085096) также более не обладает правоспособностью, в силу чего этот товарный знак больше не используется в торговом обороте и не может быть противопоставлен обозначениям по новым регистрациям.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №802452 состоит из нескольких изобразительных элементов, его словесный элемент «Фармлэнд» выполнен в кириллице, что не позволяет говорить о его сходстве с обозначением «farmlend.ru» по графическому критерию.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом.

На основании изложенного заявитель просил зарегистрировать товарный знак по заявке №2020710488 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению были приложены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интерстрой и ООО «ЛИСТА».

В дополнении к возражению, которое поступило 25.05.2022, заявитель представил более подробный сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого сделал вывод о различии между заявленным перечнем услуг 35 и 44 классов МКТУ и перечнем услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №802452, полагая, что при таких обстоятельствах смешение услуг заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №802452 невозможно.

Кроме того, заявитель просит обратить внимание, что регионы деятельности АО «Фармлэнд» и ООО «Мир офиса» различны. Так, основным регионом деятельности заявителя является Республика Башкортостан, в то время как ООО «Мир офиса» осуществляет свою деятельность в Пензенской области.

Решением Роспатента от 26.07.2022 в удовлетворении возражения было отказано.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 802452 являются сходными по фонетическому признаку сходства за счет фонетического тождества их словесных элементов «farmlend»/«ФАРМЛЕНД».

Также за счет фонетического сходства словесных элементов «farmlend»/«ФАРМАЛЭНД / PHARMALAND» заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 505233 являются сходными по фонетическому признаку сходства.

Также было установлено, что часть товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке № 2020710488, является однородной товарам 03 класса МКТУ, для индивидуализации которых

предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 505233, поскольку указанные товары относятся к одному роду (материалы абразивные, косметические средства для человека, средства для гигиены зубов и полости рта, средства для чистки и уборки), имеют одно назначение (предназначены для чистки, полирования и абразивной обработки, в том числе для ухода за зубами и полостью рта), круг потребителей и условия реализации, а услуги 35, 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке № 2020710488, являются однородными услугам 35, 44 классов МКТУ, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 802452, по основным признакам однородности.

Коллегия также отклонила доводы о том, что деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных знаков различна, и ссылку заявителя на различные регионы такой деятельности, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, мотивируя это тем, что исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным, поскольку на момент рассмотрения дела в суде отпали правовые основания для противопоставления заявленному на регистрацию обозначению товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 505233 и № 802452, при том, что иного способа сохранения приоритета поданной заявки, как и иных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, в данном случае не имеется.

Как следует из материалов дела, срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации №505233 истек 10.08.2022.

На момент рассмотрения Роспатентом возражения заявителя указанный срок не истек, что не оспаривается заявителем, в связи с чем товарный знак по свидетельству

Российской Федерации № 505233 правомерно учитывался Роспатентом при проверке охраноспособности заявленного обозначения и был противопоставлен ему в решении от 26.07.2022.

Суд отмечает, что на дату обращения заявителя с настоящими требованиями в суд, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр), запись о продлении срока его действия отсутствует.

Предусмотренный частью 2 статьи 1491 Кодекса шестимесячный срок для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак также истек, соответственно, 10.08.2022 в Государственный реестр внесена запись о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 505233 в связи с истечением срока действия исключительного права на этот товарный знак.

Кроме того, из материалов дела следует, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации №802452 был заключен договор об отчуждении исключительного права, который зарегистрирован Роспатентом 13.03.2023 за номером РД0425323.

Судом при проведении осмотра в судебном заседании сведений, размещенных в Государственном реестре, установлено, что соответствующая запись о переходе к заявителю исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 802452 внесена в Государственный реестр.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и

обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что с учетом существа настоящего дела, ввиду фактического отсутствия спора о законности ненормативного правового акта Роспатента, с одной стороны, и прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 505233, а также перехода к обществу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №802452, послуживших основанием для противопоставления обозначению по заявке № 2020710488 в отношении товаров 3, 5 и услуг 35, 44 классов МКТУ, с другой стороны, исходя из смысла вышеизложенных разъяснений высшей судебной инстанции, указанные обстоятельства являются основанием для отмены оспариваемого решения административного органа и обязанности его рассмотреть повторно возражение против отказа в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке № 2020710488 с учетом вышеизложенных новых обстоятельств.

При этом, поскольку Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть совокупность вышеуказанных обстоятельств, отмена решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в рассматриваемом случае не свидетельствует о неправомерности оспариваемого ненормативного акта.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15 марта 2023 года по делу №СИП - 967/2022 решение Роспатента от 26.07.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения от 15.04.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2020710488, отменено.

Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 15 марта 2023 года по делу №СИП - 967/2022 возражение, поступившее 15.04.2022, подлежит повторному рассмотрению с учетом новых обстоятельств, которые не могли быть учтены коллегией при рассмотрении данного возражения.

С учетом даты (12.12.2019) подачи заявки №2020710488 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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.

Согласно пункту 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 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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «farmlend.ru», выполненный строчными буквами латинского алфавита на фоне изобразительного элемента в виде прямоугольной фигуры зеленого цвета с острыми и закругленными углами.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, зеленом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

03 - вазелин косметический; вата для косметических целей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты солнцезащитные; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для окрашивания волос; средства для удаления волос; депилятории.

05 - средства дезинфицирующие; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; диетическое питание и вещества для медицинских целей; детское питание; пищевые добавки для медицинских целей.

35 - продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения.

44 - медицинские услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей, помощь медицинская, услуги оптики, услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам].

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «FARMLEND», что обусловлено тем, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Именно этот элемент занимает удобное для восприятия место в композиции заявленного комбинированного обозначения.

Заявитель не оспаривает неохраноспособность элемента «ru», который был указан в качестве неохраемого элемента при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

В качестве препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме указаны:

**ФАРМАЛЭНД**  
**PHARMALAND**

- словесный товарный знак « **ФАРМАЛЭНД** PHARMALAND » по свидетельству №505233 (1), зарегистрированный в отношении товаров:

03 класса - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.



- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №802452 (2), зарегистрированный в отношении услуг:

35 класса - демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной

сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

44 класса - бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; восковая депиляция; ваксинг; дизайн ландшафтный; дома отдыха; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации по вопросам фармацевтики; маникюр; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги питомниковедов; услуги саун; услуги соляриев; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия растений.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1) – (2) было определено на основании фонетического сходства, близкого к тождеству, словесных элементов, занимающих в них доминирующее положение, несмотря на отдельные визуальные отличия, и однородностью товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные товарные знаки (1) – (2).

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака по свидетельству №505233 (1) была прекращена досрочно в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата прекращения правовой охраны: 09.08.2022, дата внесения записи в Государственный реестр: 05.04.2023.

В связи с государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, правообладателем товарного знака по свидетельству №802452 (2) является заявитель. Дата и номер государственной регистрации договора: 13.03.2023 РД0425323, дата внесения записи в Государственный реестр: 13.03.2023.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки (1) и (2) не могут препятствовать предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в полном объеме.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2022, изменить решение Роспатента от 15.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020710488.**