

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 08.09.2020 возражение, поданное ООО «Детство», Удмуртская обл., г. Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018754349, при этом установила следующее.



Обозначение « _____ » по заявке №2018754349 с приоритетом от 10.12.2018 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.05.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018754349 в отношении части товаров 05 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «аптека». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

в отношении остальной части товаров 05 класса МКТУ и всех товаров и услуг 10, 35, 44 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарными знаками «Фармакор» (свидетельства № 0467449, приоритет от 20.12.10 и № 0371510, приоритет от 05.12.07), зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества "ФАРМАКОР", 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. А, в отношении однородных товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ;

- товарными знаками «Фармакор» (свидетельства № 0351925 приоритет от 16.10.06; № 0340132, приоритет от 20.04.06; № 0148382 приоритет от 28.05.96), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ФАРМАКОР ПРОДАКШН", 194021, Санкт-Петербург, 2-й Мушинский пр-кт, д.41, лит.А, в отношении однородных товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- владельцем противопоставленных экспертизой товарных знаков «ФАРМАКОР» - (свидетельства №467449, 371510, 351925, 340132, 148382) является одно лицо - Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМАКОР ПРОДАКШН", от которого получено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018754349 в отношении всех товаров 05, 10, 35, 44 классов МКТУ;

- введение потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары/ оказывающего услуги, не происходит, поскольку сопоставляемые обозначения имеют некоторые различия;

- товарные знаки «ФАРМАКОНИЯ» по свидетельству №548637, «Dr.Farmakonoff Доктор Фармаконофф» по свидетельству №525702 и обозначение «ФАРМАКОН» по заявке №2018754349, зарегистрированные и заявленное на имя заявителя, образуют серию обозначений, поскольку в них использован

оригинальный шрифт и повторяется цветовое решение с разноцветными полосами;

- согласно представленным материалам обозначение «аптека Фармакон» используется в Удмуртской республике заявителем более 20 лет.

С учетом изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018754349 в отношении заявленных товаров услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1];

- адреса аптечных организаций, работающих под брендом «аптека Фармакон» [2];

- товарные знаки со словами «Фарма», «Фармако» [3];

- фотографии вывесок аптек «ФАРМАКОН» [4];

- примеры рекламных материалов [5];

- распечатки интернет-сайтов <http://www.efarma.ru/> <https://vk.com/efarma> [6];

- продажи аптечных организаций с вывеской «Фармакон» [7];

- лицензии [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты приоритета (10.12.2018) заявки №2018754349 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018754349 заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «аптека» и «Фармакон», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом на фоне волнистых разноцветных линий. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№467449, 371510, 351925, 340132, 148382, включающие словесный элемент «Фармакор».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.05.2020.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных знаков, в которых он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке

№2018754349 в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018754349 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ как не противоречащее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «аптека», имеющий значение «учреждение, занимающееся продажей и, как

правило, изготовлением лекарств и средств для ухода за здоровьем» (<https://ru.wiktionary.org/wiki/аптека>).

Таким образом, словесный элемент «аптека» представляет собой видовое наименование предприятия, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ, которые относятся к лекарственным, ветеринарным, стоматологическим, гигиеническим средствам, оборудованию и приборам медицинского назначения, а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ по продвижению указанных товаров, услуг 44 класса МКТУ, относящихся к консультациям в области медицины и фармацевтики, прокату медицинского оборудования. Довод о неохраноспособности словесного элемента «аптека» заявленного обозначения в отношении приведенных товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2020, коллегией были выдвинуты дополнительные основания которые не были учтены экспертизой, а именно, что словесный элемент «аптека», содержащийся в заявленном обозначении, в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, которые не относятся к средствам медицинского, ветеринарного, гигиенического назначения, а также части услуг 44 класса МКТУ, не относящихся к аптечной деятельности, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявитель, участвуя на заседании коллегии в режиме системы видеоконференц-связи, не возражал против исключения из заявленного перечня части товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ, противоречащих требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям вышеуказанной нормы законодательства показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «аптека», исходя из приведенного выше смыслового значения, является видовым наименованием предприятия, деятельность которого, в первую очередь, связана с продажей и изготовлением лекарственных, гигиенических, стоматологических препаратов для людей, а также средств по уходу за здоровьем. Вместе с тем, в настоящее время возможности современных аптек достаточно широки и включают в себя комплекс услуг не только по продаже необходимых медикаментов (в том числе, детского питания, препаратов для выхаживания и лечения животных), ортопедических изделий (например, ортопедических матрасов, ортопедического белья, стелек, дородовых и послеродовых бандажей), но и по предоставлению услуг проката предметов санитарии, ухода за больными (трости, костыли и т.д.), некоторых медицинских приборов и т.д. Многие аптечные предприятия оказывают определенные медицинские услуги, имея лицензию на медицинскую деятельность и штатных врачей специалистов. В некоторых аптеках организованы специальные кабинеты или консультативные центры.

Учитывая изложенную информацию, заявленное обозначение, включающее словесный элемент «аптека», в отношении товаров 05 класса МКТУ «акарициды; альгициды; биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; каломель [фунгициды]; мухоловки клейкие; пестициды; препараты

для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; средства дезинфицирующие для химических туалетов; фунгициды; яд крысиный», не имеющие отношение к лекарственным препаратам, а относящиеся к химическим препаратам для уничтожения вредных животных, грибковых болезней растений, вредителей, паразитов, сорняков, применяемым в сельском хозяйстве и домашних условиях, способно ввести потребителей в заблуждение относительно назначения товаров и вида оказываемых услуг на основании 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ «мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги психологов; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия» не относятся к услугам аптечной деятельности, а оказываются узкопрофильными специалистами медицинских учреждений, в связи с чем заявленное обозначение также способно ввести потребителей в заблуждение относительно оказываемых услуг в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ «центры здоровья» являются структурными подразделениями медицинских организаций, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Услуги, оказываемые «центрами здоровья» никоим образом не относятся к аптечным услугам, поэтому рассматриваемое обозначение в отношении данных услуг также является ложным указанием на вид и назначение услуг, что противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2018754349 может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ, за исключением вышеприведенных товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, на имя заявителя с исключением из правовой охраны словесного элемента «аптека».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2020, изменить решение Роспатента от 18.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018754349.