

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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2020, поданное ИП Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, д. Нурлино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №522784, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по
заявке №2011735923 с приоритетом от 02.11.2011 зарегистрирован
19.09.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №522784 в
отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне


свидетельства, на имя ИП Купреева В.В., Московская обл. (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №522784 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного



знака «» по свидетельству №617025, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющим более ранний приоритет;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения за счет семантического и фонетического тождества словесных элементов товарных знаков «КИТ»;

- словесный элемент «ФАРМА» оспариваемого товарного знака означает «фармацевтическая промышленность» (см. <https://m.wiktionary.org/wiki/фарма>) и указывает на характеристику товаров и услуг, следовательно, не должен учитываться при определении степени сходства сравниваемых товарных знаков;

- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №522784 недействительным полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2020, правообладатель оспариваемого товарного знака предоставил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных отличий и создают абсолютно разное общее зрительное впечатление, следовательно, не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- словесные элементы, входящие в состав товарных знаков, отличаются друг от друга «КИТ ФАРМА»/«Кит», имеют разное звучание, что исключает наличие близких и совпадающих звуков, совпадение слогов и близость состава гласных и согласных звуков;

- по графическому критерию сходства сравниваемые знаки отличаются в силу использования разных видов шрифта и стиля графического написания, отсутствует сходство цветовой гаммы в целом и характерны отличными изобразительными элементами;

- дополнительные изобразительные и словесные элементы указывают на семантические отличия сравниваемых знаков;

- противопоставленный товарный знак содержит изображение иероглифов, за счет которых у потребителя возникают представления об особых характеристиках, свойствах и качестве товаров и услуг, присущих азиатским странам;

- словесный элемент «ФАРМА» в составе оспариваемого товарного знака формирует у потребителя представление о принадлежности производителя и его товаров и услуг к сфере, связанной с медициной и фармацевтикой;

- услуги, в отношении которых произведена регистрация сравниваемых товарных знаков, не могут быть расценены как однородные, поскольку товарный знак №522784 зарегистрирован для определенного вида

деятельности и в отношении сокращенного перечня с указанием необходимых уточнений;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №522784 был разработан для индивидуализации товаров 03 и 05 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, связанных с реализацией производимой продукции, введен в гражданский оборот и используется с момента регистрации по настоящее время для маркировки товаров и сопровождения деятельности сети аптек.

К отзыву приложено:

1. Копия заключения коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 19.03.2013;
2. Распечатка страниц официального сайта правообладателя товарного знака №522784 по ссылке <https://www.kitfarma.ru/>;
3. Каталог товаров, предложенных к продаже в сети аптек «КИТФАРМА», включая продукцию собственного производства.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №530313 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


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, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №617025 сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде красного щита, на котором расположен белый крест и изобразительный элемент в виде силуэта кита голубого цвета со словесным элементом «КИТ ФАРМА», выполненным буквами русского алфавита белого цвета. Слово «КИТ» выполнено более крупным и жирным шрифтом, чем слово «ФАРМА». Товарный знак зарегистрирован в красном, белом, голубом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №459458 является комбинированным и представляет собой квадрат синего цвета, внутри которого расположен словесный элемент «Кит», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде кита, а справа от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде иероглифа. Правовая охрана предоставлена в сочетании темно-синего, светло-синего, белого и оранжевого цветов в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что в их состав входит словесный элемент «КИТ», однако, несмотря на это, они не являются сходными, за счет присутствия в заявленном обозначении словесного

элемента «ФАРМА». Данный элемент удлиняет звуковой ряд и, тем самым, вносит звуковое отличие в оспариваемый товарный знак. Кроме того, словесный элемент «ФАРМА» придает заявленному обозначению определенный смысловой оттенок, вызывая в сознании потребителя ассоциативную связь с фармацевтикой. Связь с фармацевтикой усиливается в связи с присутствием в оспариваемом товарном знаке изображения креста.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными и, несмотря на то, что в состав обозначений входит словесный элемент «КИТ», в целом они создают абсолютно разное общее зрительное впечатление за счет использования различных цветовых сочетаний, за счет наличия ярких и запоминающихся изобразительных элементов, выполненных в различной художественной манере.

Таким образом знаки не сходны, так как не ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«реклама; продвижение для третьих лиц товаров 03 и 05 классов МКТУ, в том числе услуги оптовой розничной торговли (а именно аптеки)»* и противопоставленные услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* признаны однородными, поскольку относятся к одной области деятельности (продвижение товаров для третьих лиц различными способами), могут оказываться одними и тем же предприятиями и организациями.

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ: *«мыла; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»*, товары 05 класса МКТУ: *«фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских*

целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства» относятся непосредственно к производству товаров медицинского назначения. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. Таким образом, вышеперечисленные товары признаны неоднородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных услуг одному лицу, их оказывающему.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №522784 недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №522784.