


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение, поступившее 07.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Солнечный Колибри", Удмуртская Республика, г. Ижевск (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875514, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке № 2022712722 с приоритетом от 28.02.2022 зарегистрирован 15.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 875514 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Колибри", 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 268, помещ. 8, ком. 2 (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 28.02.2032.

В поступившем 07.02.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 875514 товарного знака произведена в нарушение требований,

установленных положением пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) зарегистрирован в отношении широкого перечня услуг 44 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



« (2) по свидетельству № 470265 с датой приоритета от 18.08.2011 в отношении услуг 44 класса МКТУ;

- в возражении приведены выдержки из законодательства и правоприменительной практики;

- общее зрительное впечатление сравниваемых товарных знаков (1) и (2) одинаковое;

- фонетическое тождество обусловлено одинаковым количеством гласных, согласных звуков и звукосочетаний, единого их расположения и длиной;

- визуальное тождество обусловлено одинаковым общим зрительным впечатлением, тождеством изобразительных элементов, использованием единого шрифтового исполнения словесных элементов;

- смысловая нагрузка у сравниваемых товарных знаков (1) и (2) одинаковая и они имеют одинаковое семантическое значение;

- исходя из применяемых норм, можно прийти к выводу о тождестве сравниваемых товарных знаков (1) и (2);

- сравниваемые услуги 44 класса МКТУ являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение и соотносятся как род (вид).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875514 полностью, в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 875514 – [3];
- сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 470265 – [4].

Уведомленный надлежащим образом, правообладатель товарного знака по свидетельству № 875514 представил отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в отзыве приведены ссылки на действующее законодательство, в частности, статью 1498 Кодекса (формальная экспертиза), пункт 8 статьи 1492 Кодекса (установление даты подачи заявки), статьи 1499 и 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение по заявке № 2022712722 соответствовало требованиям законодательства, в связи с чем, было зарегистрировано 31.05.2022 в качестве товарного знака;
- Роспатентом 21.01.2022 была восстановлена правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) по свидетельству № 470265;
- к моменту проведения формальной экспертизы, а также экспертизы по существу в отношении оспариваемого товарного знака (1) Роспатент располагал сведениями о регистрации тождественного товарного знака (2) в отношении того же класса услуг;
- Роспатентом допущено ненадлежащее исполнение возложенных на него статей 1483, 1498, 1499 Кодекса при рассмотрении заявки № 2022712722, а также при проведении экспертизы и самой регистрации оспариваемого товарного знака (1).

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 875514 состоялось в отсутствие надлежаще уведомленного правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 07.02.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.02.2022) оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 875514 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков,

составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак (1) по свидетельству № 875514 (приоритет от 28.02.2022) является комбинированным и включает изобразительные элементы в виде птицы колибри, окружности, стилизованной фигуры, а также словесный элемент «СОЛНЕЧНЫЙ КОЛИБРИ», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 28.02.2032.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.


Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 875514 в отношении услуг, указанных в перечне

свидетельства, была осуществлена 15.06.2022 г. Подача возражения произведена 07.02.2023 с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак (2) по свидетельству № 470265 у лица, подавшего возражение, свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 875514 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » (2) по свидетельству № 470265 с приоритетом от 18.08.2011 (срок действия регистрации продлен до 18.08.2031) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СОЛНЕЧНЫЙ КОЛИБРИ», птички колибри, окружности, стилизованной фигуры. Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 18.08.2031. Правовая охрана товарного знака (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 44 класса МКТУ *«медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; дизайн ландшафтный; диспансеры; дома отдыха или санатории; изготовление венков; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-*

*пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы».*

Правообладатель: ООО "Солнечный Колибри", Удмуртская Республика, г. Ижевск.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2) полностью совпадают во всех элементах. Так, имеется полное фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «СОЛНЕЧНЫЙ КОЛИБРИ», который входит в состав оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного знака (2). Визуально полностью совпадают: внешняя форма (в пространстве одинаково расположены все элементы по отношению друг к другу), смысловое значение (изображение птицы колибри; тождественный словесный элемент, усиливающий восприятие знака в целом – птица колибри), вид и характер изображения окружности, стилизованной фигуры, птицы колибри, сочетание черно-белых цветов сравниваемых товарных знаков (1) и (2).

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их тождестве.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности



товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Сравнимые товарные знаки (1) и (2) идентичны во всех элементах.

Сравнение перечней услуг 44 классов МКТУ оспариваемого товарного знака (1) и услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (2) с целью определения их однородности, показало следующее.

Услуги 44 класса МКТУ «*бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; дизайн ландшафтный; диспансеры; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги оптиков; услуги питомниководов; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы» оспариваемого знака (1) идентичны соответствующим услугам 44 класса МКТУ товарного знака (2), что свидетельствует об их однородности.*

Услуги 44 класса МКТУ «*аренда хирургических роботов; больницы; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; центры здоровья; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия/услуги по исправлению дефектов речи; обследование медицинское/скрининг; ортодонтия/услуги ортодонтические; стоматология; помощь паллиативная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; терапия мануальная [хиропрактика]; услуги банка человеческих тканей; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги терапевтические; услуги в области ароматерапии» оспариваемого*

товарного знака (1) и услуги 44 класса МКТУ «*медицинские услуги; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; осеменение искусственное; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; санатории; служба банков крови; служба санитарная; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; хосписы; массаж*» противопоставленного знака (2) относятся к одному родовому понятию «*услуги общемедицинские и лечебно-профилактические*», связаны с медициной, имеют общее назначение (для медицинских, лечебных целей), имеют общий круг потребителей, являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 44 класса МКТУ «*прокат медицинского оборудования*» оспариваемого товарного знака (1) и услуги 44 класса МКТУ «*прокат санитарно-технического оборудования*» противопоставленного знака (2) относятся к услугам проката оборудования медицинского значения, имеют общее медицинское назначение, общий круг потребителей, являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 44 класса МКТУ «*услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха*» оспариваемого товарного знака (1) и услуги 44 класса МКТУ «*дома отдыха или санатории; услуги бальнеологических центров*» противопоставленного знака (2) относятся к одному роду (виду) «*услуги лечебно-профилактических учреждений*», имеют общее назначение (для выздоровления), круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 44 класса МКТУ «*ваксинг/депиляция восковая; пирсинг*» оспариваемого товарного знака (1) и услуги 44 класса МКТУ «*услуги в области гигиены и косметики для людей; бани общественные; бани турецкие; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев*» противопоставленного знака (2) относятся к одному роду (виду) «*услуги центров красоты и здоровья*», имеют общее назначение, круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 44 класса МКТУ «прокат приборов для укладки волос» оспариваемого товарного знака (1) являются сопутствующими по отношению к услугам 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей; парикмахерские; салоны красоты» противопоставленного знака (2), то есть имеют общее назначение, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 44 класса МКТУ «аренда животных для садоводства; аренда ульев; восстановление лесных массивов; выращивание растений; консультации по вопросам выращивания винограда; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; уничтожение вредителей аквакультуры; услуги в области аквакультуры; услуги в области виноградарства; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства» оспариваемого товарного знака (1) и услуги 44 класса МКТУ «услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; огородничество; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги питомниководов; хирургия растений; уход за газонами» противопоставленного знака (2) относятся к одному роду (виду) «услуги в области сельского хозяйства и садоводства», имеют общее назначение, круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака (2).

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ.

В отношении довода правообладателя о нарушении Роспатентом законодательства при рассмотрении заявки № 2022712722 коллегия отмечает следующее. Статьей 1512 Кодекса предусмотрены основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Пунктом 1 статьи 1512 Кодекса установлено, что оспаривание предоставления

правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481). Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака. Таким образом, законодательно предусмотрено право оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку при условии соблюдения установленных законом оснований и сроков для такого оспаривания.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875514 недействительным полностью.**