

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2023, поданное ООО «Доктор Бауэр», Ярославская обл., г.Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021757190, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке № 2021757190 с приоритетом от 08.09.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Роспатентом 28.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021757190 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается следующим.

Заявленное обозначение является сходным до степени с товарными знаками «Bauep», «Байер» по международным регистрациям № 1463876 (с приоритетом от


26.11.2018), №1419536 (с приоритетом от 21.12.2017), № 1316418 (с приоритетом от 04.04.2016), образующими серию на имя одноименной компании «Bayer Aktiengesellschaft», Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, учитывая, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с фирменным наименованием (его частью) всемирно известной химико-фармацевтической компании Bayer AG (см. например: http://www.bayer.com/en/russia_ru.aspx<http://ru.wikipedia.org/wiki/Bayer> и др.) регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя другого лица, в данном случае на имя Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Бауэр» (150064, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Бабича, 4, корп. 2, кв. 64), способна ввести потребителя в заблуждение относительно организации, оказывающей услуги на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:



- по данным сети Интернет обозначение «  » является символом концерна Bayer, основанного более 150 лет назад, является одним из самых известных товарных знаков в мире (<https://www.bayer.ru/ru/history/bayer-cross>);

- таким образом, узнаваемость товарного знака идет преимущественно от графического изображения, которое абсолютно не совпадает с заявленным обозначением;

- всемирно-известная компания Bayer AG имеет звучание «Байер» или «Байер АГ», которое не тождественно по звуковому признаку с заявленным обозначением, поскольку по-разному произносятся;

- в заявленном обозначении словесные элементы образуют словосочетание «Доктор Бауер», противопоставленные товарные знаки «Байер» всегда используется либо отдельно, либо в словосочетании «Байер АГ»;

- словосочетание «Доктор Байер» отсутствует в противопоставленных товарных знаках, исходя из этого и фонетическое восприятие по словам, общему ритму и интонации совершенно различны;

- графически рассматриваемые обозначения не являются сходными, поскольку словесный элемент «BAYER» выполнен в виде двух слов, расположенных крест-накрест с центральной буквой «Y» в окружности, а заявленное обозначение состоит из сочетания слов «Dr.» и «Baueg», выполненных в одну строку с использованием черного и красного цветов;

- таким образом, сравниваемые обозначения не имеют сходства до степени смешения, так как выполнены различными шрифтами с использованием различных слов, не имеют сходных цветов и не могут вызвать ассоциацию товарных знаков между собой;

- смысловое сходство обозначений различно, что необходимо рассматривать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом;

- химико-фармацевтическая компания «Байер» широко известна и популярна на рынке медикаментов различной направленности;

- заявитель осуществляет предоставление стоматологических услуг, в связи с чем не может вызывать у потребителя ассоциации с известным фармацевтическим производителем и вводить потребителя в заблуждение относительно организации, оказывающей соответствующие услуги;

- заявитель обращает внимание, что при существующих противопоставленных регистрациях, включающих словесный элемент «BAYER», в 2010 году и 2021 году

были зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «BAUER» по свидетельствам №№ 808214, 425101 в отношении товаров 07, 09, 10 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.09.2021) поступления заявки №2021757190 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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.

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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.


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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение





«», включающее в свой состав оригинально выполненные красным цветом буквы латинского алфавита «Dr.», являющиеся сокращением английского слова «doctor» в переводе на русский язык означающего «доктор» (<https://cambridge.ua/>), и словесный элемент «Bauer», выполненный оригинальным шрифтом черным цветом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Относительно несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №№1463876, 1419536 представляют собой комбинированные обозначения



«», «», содержащие окружность, внутри которой крест-накрест расположен словесный элемент «BAYER», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Окружность в товарном знаке по международной

регистрации №1463876 выполнена в черном цвете, в товарном знаке по международной регистрации №1419536 выполнена в синем и зеленом цветовых сочетаниях. Правовая охрана данным знакам предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1316418 представляет собой словесное обозначение «Байер», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что словесный элемент «Bauer» заявленного обозначения и словесные элементы «BAYER»/«Байер» противопоставленных товарных знаков являются фонетически сходными, поскольку имеет место совпадение слогов и их расположение в обозначениях, совпадение звуко сочетаний в составе обозначений, тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей обозначений.

Семантически сравниваемые словесные элементы «Bauer» и «BAYER»/«Байер» следует признать сходными в силу того, что они представляют собой фамилии иностранного происхождения (см. <https://www.google.com/>). В этой связи по семантическому признаку сходства прослеживается подобие заложенных в обозначениях понятий и идей.

Графически заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №№1463876, 1419536 являются сходными, так как сравниваемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. При сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1316418 графический критерий не является определяющим, поскольку противопоставленный знак выполнен стандартным шрифтом без какого-либо графического исполнения.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия.

В отношении однородности заявленных услуг 44 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленных товарных знаков, коллегией было установлено следующее.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ «больницы; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; обследование медицинское; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические; услуги терапевтические; центры здоровья» являются однородными услугам 44 класса МКТУ «медицинские услуги; гигиенический и косметический уход за людьми; услуги по охране здоровья человека», приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1463876, 1419536, услугам 44 класса МКТУ «медицинские услуги; гигиенический и косметический уход за людьми» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1316418, поскольку они относятся к услугам общемедицинского и лечебно-профилактического назначения, оказываемым в специализированных медицинских учреждениях специалистами в данной области, следовательно, сопоставляемые услуги соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, оказываются одними и теми предприятиями, затрагивают широкий круг потребителей.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков и заявитель осуществляют деятельность в различных областях, в силу чего не будут смешиваться, является неубедительным, поскольку анализу однородности подвергаются услуги, указанные в перечнях сопоставляемых обозначений.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сопоставляемых обозначений и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров/услуг, в связи с чем вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и об однородности услуг 44 класса МКТУ, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения для услуг 44 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Семантика заявленного обозначения «Dr.Bauer» носит фантазийный характер по отношению к заявленным услугам и само по себе обозначение не несет в себе никакой информации об услугах или лице, их оказывающем, которые могли бы дезориентировать потребителя.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение сходно с частью фирменного наименования всемирно известной химико-фармацевтической компании Bayer AG (см. например: http://www.bayer.com/en/russia_ru.aspx<http://ru.wikipedia.org/wiki/Bayer> и др.), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, коллегия отмечает следующее.

Анализ вышеуказанных ссылок в сети Интернет показал, что компания Байер АГ, Bayer AG является немецкой химико-фармацевтической транснациональной корпорацией, основанной в 1863 году. Штаб-квартира располагается в Леверкузене, Северный Рейн — Вестфалия (Германия). Компания является одной из крупнейших

фармацевтических компаний мира и специализируется на производстве различных лекарственных средств.

Информации о том, что данная компания осуществляет деятельность на территории Российской Федерации в отношении оказания услуг в области медицины, коллегией не выявлено. В связи с чем не представляется возможным соотнести деятельность компании Bayer AG с заявленными услугами, приведенными в перечне заявки №2021757190.

В рамках рассмотрения настоящего возражения необходимо отметить следующее. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Сам по себе факт использования обозначения до приоритета обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что средний российский потребитель услуг 44 класса МКТУ, проживающий в различных регионах Российской Федерации, осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся заявителем по рассматриваемой заявке. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся при производстве товаров, и иным лицом, производящим эти товары.

Вместе с тем, в распоряжении коллегии отсутствует информация как об объемах выпускаемой продукции компанией Bayer AG под обозначением «Bayer», территории распространения продукции и длительности ее реализации, так и об оказании услуг в области медицины, что позволило бы сделать вывод об

осведомленности среднего российского потребителя о товаре и оказании услуг данным лицом.

Отсутствие вышеизложенной информации не позволяют коллегии прийти к выводу о возникновении (и сохранении) у потребителей стойкой ассоциативной связи между рассматриваемым обозначением и обозначением «Bayer» компании Bayer AG при оказании услуг 44 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 28.10.2022, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2022.