

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 25.06.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Русь», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488068, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 488068 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.05.2013 по заявке № 2010739534 с приоритетом от 08.12.2010 в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 34 и услуг 36, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бартынь», г. Брянск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного

знака по свидетельству № 488068 комбинированное обозначение  со словесным элементом «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 25.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в

отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с товарным знаком  по свидетельству № 454428, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки пищевые; бобы консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; желатин пищевой; желе пищевое; желток яичный; изделия колбасные; икра; капуста квашеная; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; корнишоны; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; овощи консервированные; овощи, подверженные тепловой обработке; оливки консервированные; паста томатная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; протеины пищевые; пюре клюквенное; пюре яблочное; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; цедра фруктовая; чечевица консервированная».

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением и разной внешней формой изобразительных элементов, а товары, для индивидуализации которых они предназначены, не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым группам товаров, отличаются используемым сырьем и условиями (технологиями) производства.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ», так как он занимает большую часть пространства, будучи исполненным по всей окружности знака, запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «группа компаний», являющийся, к тому же, неохраняемым. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 08.12.2010, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 454428 с приоритетом от 08.12.2009 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором также доминирует выполненный заглавными

буквами русского алфавита словесный элемент «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ», так как он занимает центральное положение и запоминается легче, чем изобразительный элемент. Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в их составе словесных элементов «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ», что обуславливается совпадением у них всех звуков и смыслового значения.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что данные словесные элементы выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита и имеют тождественный состав букв.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению и по внешней форме изобразительных элементов) играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками товаров значительно увеличивается в силу крайне высокой степени сходства этих знаков,

обусловленной фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно для них расширяется.

К тому же, принимается во внимание и то, что сопоставляемые товары являются продуктами питания, то есть товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, что усиливает опасность возникновения у потребителей представления о принадлежности таких товаров, маркированных сходными знаками, одному производителю.

Исходя из данных обстоятельств, коллегия усматривает, что товары 29 класса МКТУ «изделия колбасные», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товары 29 класса МКТУ «мясо; мясные экстракты; печень; паштеты; консервы мясные», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, вполне могут быть признаны однородными, так как они относятся к одной и той же родовой группе товаров (мясные продукты), имеют в своем составе одинаковое сырье (мясо), производятся на одних и тех же предприятиях (мясокомбинатах), реализуются в одних и тех же отделах магазинов (мясная продукция) и по своей энергетической ценности являются взаимозаменяемыми.

Кроме того, товары 29 класса МКТУ «бобы консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; лук консервированный; овощи консервированные; оливки консервированные; фрукты консервированные; чечевица консервированная», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товары 29 класса МКТУ «консервы мясные», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, вполне могут быть также признаны однородными, так как они относятся к одной и той же родовой группе товаров (консервированные продукты питания), могут производиться на одних и тех же предприятиях (консервных заводах), при их изготовлении применяется один и тот же определенный способ технической обработки продуктов питания (консервирование), обладают одинаковой

возможностью их длительного хранения, реализуются в одних и тех же отделах магазинов (консервы) и имеют достаточно близкую денежную стоимость.

Что касается использования при их изготовлении совершенно разного сырья, то следует отметить, что однородными товарами могут быть признаны товары, совсем не обязательно совпадающие по всем возможным критериям, по которым товары признаются однородными. Для признания вышеуказанных конкретных товаров в качестве однородных, особенно с учетом крайне высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, вполне достаточно совпадения у них части названных определенных доминирующих характеристик, относящихся к соответствующим критериям однородности товаров.

В свою очередь, товары 29 класса МКТУ «белки пищевые; желатин пищевой; желе пищевое; желток яичный; икра; капуста квашеная; корнишоны; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; овощи, подверженные тепловой обработке; паста томатная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; протеины пищевые; пюре клюквенное; пюре яблочное; фрукты, подверженные тепловой обработке; цедра фруктовая», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, представляют собой вспомогательные вещества или продукты (ингредиенты), которые используются исключительно для приготовления иных, готовых к употреблению, продуктов питания, либо продукты питания, которые вполне могут быть произведены с применением иных, чем консервирование, способов обработки сырья (формулировки товаров не имеют каких-либо указаний, собственно, на консервирование соответствующих продуктов питания), в силу чего они являются абсолютно иными видами товаров, относятся к совершенно иным родовым группам товаров, отличаются условиями (технологиями) их производства и условиями сбыта (размещаются в других отделах магазинов – бакалея, морепродукты, свежие овощи или кулинария), что обуславливает вывод об отсутствии у них однородности.

Таким образом, в результате исследования перечня товаров оспариваемой регистрации товарного знака, с учетом наличия у сравниваемых товарных знаков крайне высокой степени их сходства, коллегией были выявлены только следующие товары, которые могут быть признаны однородными с соответствующими товарами противопоставленной регистрации товарного знака: товары 29 класса МКТУ «бобы консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; изделия колбасные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; лук консервированный; овощи консервированные; оливы консервированные; фрукты консервированные; чечевица консервированная».

В силу изложенных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленной регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное выше обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 29 класса МКТУ.

Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении вышеуказанной части товаров 29 класса МКТУ.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488068 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488068 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «бобы консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; изделия колбасные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; лук консервированный; овощи консервированные; оливы консервированные; фрукты консервированные; чечевица консервированная».