

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 08.10.2018, поданное Лесафр э Компани, Франция (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716360, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2016716360, поданной 11.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в синем, красном, белом, серо-голубом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «хлебобулочные изделия; дрожжи; порошки пекарские; улучшители для хлебобулочных изделий (добавки и ингредиенты для приготовления и улучшения хлебобулочных изделий)».

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение выполнено в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположен словесный элемент «ВОРОНЕЖСКИЕ», выполненный буквами русского алфавита, в центральной части расположено стилизованное изображение фигуры поваренка, держащего в руках поднос с хлебом.

В материалы заявки 05.09.2017 внесены изменения, касающиеся заявленного перечня товаров (согласно заявлению, поступившему 13.07.2017). Перечень товаров ограничен следующими позициями «дрожжи, произведенные в Воронежской области».

Роспатентом 06.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716360. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВОРОНЕЖСКИЕ» (прил. от Воронеж – город в составе Российской Федерации) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место происхождения товаров.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием мест происхождения товаров (далее – НМПТ) «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ», зарегистрированным под №45, право пользования которым предоставлено Открытому акционерному обществу «Хлебозавод №2» (свидетельство №45/1 с приоритетом от 28.04.1998, срок действия продлен по 28.04.2018) – (1).

В Роспатент 13.06.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- срок действия НМПТ «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» по свидетельству № 45/1 истек 28.04.2018. Сведениями о том, что право пользования по свидетельству № 45/1 было продлено, заявитель не располагает;

- прекращение исключительного права пользования НМПТ означает, что продукция с соответствующим наименованием («ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ») отсутствует на рынке, следовательно, отсутствует вероятность возможного смешения сходных обозначений на рынке и/или введения потребителей в заблуждение;

- заявитель также отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными, так как:

- отсутствует фонетическое сходство сравниваемых обозначений в силу использования разного количества слов, разного состава гласных/согласных;

- общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, различно, в силу того, что в заявленном обозначении, выполненном в синем, красном, белом, серо-голубом цветовом сочетании, доминирующее положение занимает графический элемент в виде поваренка с подносом в руках, на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителей, в то время как противопоставленное НМПТ состоит из двух слов;

- в сравниваемые обозначения заложены разные смысловые оттенки, так, заявленное обозначение включает прилагательное «воронежские», без уточняющего его существительного, в связи с чем может вызывать различные ассоциации, в то время как словосочетание «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» имеет конкретное значение;

- кроме того, заявитель – французская компания Лесафр э Компани через аффилированное российское предприятие – ООО «САФ-НЕВА» производит непосредственно в Воронежской области дрожжи, маркированные заявленным обозначением, и поставляет свою продукцию, в первую очередь, на местные хлебозаводы, включая «Хлебозавод № 2», которому принадлежит право пользования НМПТ «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ». Очевидно, что продукция, выпускаемая заявителем и владельцем противопоставленного НМПТ, произведена в одном и том же географическом регионе и обладает схожими характеристиками;



- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 612691, являющийся вариантом заявленного обозначения;

- заявитель приводит практику регистрации товарных знаков, включающих элементы, сходные с НМПТ «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» (например, товарные знаки по свидетельствам: № 411143, № 476169, № 530834, № 655106, № 189049, № 196646, №449530).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016716360 в отношении уточненного перечня товаров (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Распечатка публикации НМПТ № 45/1 с сайта ФИПС;
2. Официальное заявление компании Лесафр э Компани (с переводом на русский язык);
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Воронежские дрожжи»;
4. Распечатки с Интернет сведений о заявителе и выпускаемой продукции;
5. Сведения о товарном знаке по свидетельству № 612691;
6. Сведения о товарных знаках, включающих словесный элемент «ВОРОНЕЖСКИЕ» («-АЯ», «-ИЙ»);
7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Хлебозавод №2».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.05.2016) подачи заявки №2016716360 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на

имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2016716360 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположен словесный элемент «ВОРОНЕЖСКИЕ», выполненный буквами русского алфавита, в центральной части обозначения расположено стилизованное изображение фигуры поваренка, держащего в руках поднос с хлебом.

Правовая охрана испрашивается в синем, красном, белом, серо-голубом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «дрожжи, произведенные в Воронежской области».

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВОРОНЕЖСКИЕ» (прилагательное, образованное от географического названия Воронеж – город в составе Российской Федерации) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место происхождения товаров.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения срок действия противопоставленного в заключении по результатам экспертизы наименования места происхождения товара «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» по свидетельству №45/1 истек 28.04.2018, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Обладателем свидетельства №45/1 не было представлено ходатайство о продлении срока действия данного свидетельства, в связи с чем срок действия данного свидетельства истек.

Вместе с тем, само наименование места происхождения товара «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ», №45 охраняется в течение всего времени существования возможности производить товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами (согласно пункту 1 статьи 1521 Кодекса).

В связи с изложенным действие правовой охраны наименования места происхождения товаров «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ», №45 не прекращено и не может не учитываться при анализе на тождество и сходство.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ВОРОНЕЖСКИЕ» и противопоставленного НМПТ «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» показал, что в их состав входят сходные фонетически и тождественные семантически слова «ВОРОНЕЖСКИЙ» – «ВОРОНЕЖСКИЕ», которые имеют одинаковое количество букв/звуков, слогов, одинаковый состав согласных и весьма близкий состав гласных (отличие составляет одна конечная буква/звук (окончание слов), которая не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом.

Сходство заявленного обозначения с НМПТ, связанного с производством хлеба, по семантическому признаку сходства усугубляет входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент – фигуры пекаря, держащего в руках хлеб.

Некоторые отличия сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства (разное количество слов в заявленном обозначении и в НМПТ, наличие изобразительных элементов и цветовой гаммы в заявленном обозначении) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Коллегией принято во внимание, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2016716360 испрашивается для товаров 30 класса МКТУ «дрожжи, произведенные в Воронежской области», что в свою очередь усиливает возможность ассоциирования НМПТ «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» и заявленного обозначения «ВОРОНЕЖСКИЕ», поскольку дрожжи (как и закваска) широко используется при приготовлении хлеба.

Проведенный выше сопоставительный анализ позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ, несмотря на некоторые отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное НМПТ противопоставляется в отношении любых товаров, а не только однородных тем, в отношении которых зарегистрировано НМПТ.

Коллегией также принято во внимание, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявителя исключительного права на соответствующее НМПТ.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, содержащих слова «ВОРОНЕЖСКИЙ» («-ие», «-ая») – [6], следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.



Наличие товарного знака  по свидетельству №612691 – [5] (в котором отсутствует словесный элемент «ВОРОНЕЖСКИЕ»), зарегистрированного на имя заявителя, и сведений о деятельности заявителя в Воронежской области [4] не могут повлиять на выводы коллегии о сходстве сравниваемых обозначений.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 06.12.2017.