

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 31.12.2020, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768653, при этом установлено следующее.



Регистрация словесного товарного знака «» по свидетельству №768653 с приоритетом от 13.08.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.07.2020 по заявке №2019740428. Правообладателем товарного знака по свидетельству №768653 является ИП Скворцов А.Г., Ростовская область (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 35, 39, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.12.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №768653 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№551003, 619444, 763089 («ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ», «*Деревенская*»), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №768653 и зарегистрированы в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- вхождение противопоставленных товарных знаков «ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ», «*Деревенская*» в оспариваемый товарный знак свидетельствуют о том, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает пункт 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768653 недействительным частично в отношении товаров «изделия колбасные» 29 класса МКТУ на основании пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 18.01.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 15.03.2021.

На заседании коллегии 15.03.2021 правообладатель отсутствовал и не представил отзыв по мотивам поступившего 31.12.2020 возражения.

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

С учетом даты приоритета (13.08.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №768653 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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.

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.

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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №768653 представляет



собой комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде колбасы, заключенного в оригинальную окантовку, и из словесных элементов «Деревенская колбаса», «с чесночком», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы «Деревенская колбаса», «с чесночком» указаны в качестве неохраняемых элементов. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 35, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ», «*Деревенская*» по свидетельствам №№551003, 619444, 763089 представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, словесные элементы «Деревенская колбаса с чесночком» оспариваемого товарного знака являются неохраняемыми элементами обозначения, следовательно, относятся к слабым элементам, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в знаке.

Поскольку при экспертизе словесных обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов, словесные элементы «Деревенская колбаса с чесночком» оспариваемого знака не подлежит сравнительному анализу противопоставленными товарными знаками по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что оценка сходства сравниваемых товарных знаков по графическому признаку сходства осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Как показал сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№551003,

619444, 763089, сопоставляемые обозначения производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом знаке графического элемента в виде композиции с изображением колбасы.

Что касается противопоставленных словесных товарных знаков по свидетельствам №№551003, 619444, 763089, то они выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами черного цвета.

Кроме того, коллегия отмечает слабую различительную способность словесных элементов «ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ», ввиду того, что эти элементы присутствуют в составе большого количества товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия сходства их сильных элементов и разного общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

Данный вывод об отсутствии сходства между оспариваемыми товарными знаками, в состав которых входят слабые словесные элементы «Деревенская», «Деревенские», и словесными обозначениями «Деревенская», «Деревенский» был неоднократно поддержан Судом по интеллектуальным правам (например, дела №№ СИП-440/2018, СИП-441/2018).

С учетом вышеизложенного, регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает пункт 6 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки «ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ», «*Деревенская*» по свидетельствам №№551003, 619444, 763089, как было проанализировано выше, обладают слабой различительной способностью.

Оспариваемое обозначение включает в себя словосочетание «Деревенская колбаса с чесночком», которое, исходя из своего семантического значения (описывает свойства колбасы), не может быть разделено на отдельные части. Данное словосочетание полностью исключено из правовой охраны, так как является описательным.

Таким образом, при сравнении слабых словесных элементов «ДЕРЕВЕНСКИЙ»/«ДЕРЕВЕНСКАЯ» и неохраняемого словосочетания «Деревенская колбаса с чесночком» коллегия не может прийти к выводу о сходстве сравниваемых обозначений, равно как и к выводу о вхождении словесных элементов противопоставленных товарных знаков в состав оспариваемого товарного знака.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает пункт 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29 класса МКТУ «изделия колбасные» оспариваемого обозначения являются однородными товарам «ветчина; дичь; изделия колбасные; экстракты мясные; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; сало; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; колбаса кровяная; консервы мясные; мясо лиофилизированное» 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№551003, 619444, 763089, поскольку относятся к мясу и мясным продуктам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений и отсутствия вхождения словесных элементов противопоставленных товарных знаков в состав оспариваемого товарного знака, риск смешения товаров 29 класса МКТУ в гражданском обороте не возникает.

Вместе с тем коллегия сообщает, что не может признать ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768653, так как согласно данным, размещенным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№551003, 619444, 763089 («ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ», «*Деревенская*») является ООО "Сибирская продовольственная компания", г. Новосибирск, согласно зарегистрированному 13.01.2021 договору о распоряжении исключительным правом.

Так как ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768653, данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.12.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №768653.