

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 09.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПИТ-ПРОДУКТ», Ленинградская область, Кировский р-н (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755971 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2019755971, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Роспатентом 27.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755971 в отношении товаров 29 и 30

классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ПИТ», по свидетельству №299244, с приоритетом от 13.02.2003 [1], в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «PRODUCT» в переводе с английского языка «товар», «продукт» («продукт» - съестные припасы; в меновом обществе продукт становится товаром; продукты сельского хозяйства; «товар» - всё, что является предметом торговли (см. <https://translate.yandex.ru>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. <https://dic.academic.ru>) не обладающий различительной способностью и являющийся неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, поскольку указывает на их вид.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

- вероятность введения потребителя в заблуждение отсутствует в связи с тем, что сравниваемые обозначения значительно отличаются;

- обозначение со словесным элементом «ПИТ ПРОДУКТ» используются заявителем для маркировки колбасных изделий, мясных деликатесов, готовых мясных продуктов, снеков, пиццы и т.п. в течение длительного времени;

- противопоставленный товарный знак представляет собой достаточно известное российскому потребителю слово Пит, воспроизводящее в кириллическом написании мужское имя Пит, сокращение от имени Питер;

- заявленное обозначение воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования заявителя, представляет собой изобретенное сочетание слов – сокращение «Pit» (питание) и «PRODUCT» (продукт), данное сочетание оригинально и ассоциативно по отношению к продукции 29 и 30 классов МКТУ;

- на имя заявителя зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «ПИТПРОДУКТ».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019755971 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (05.11.2019) поступления заявки №2019755971 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, представляющее собой круг, на фоне которого расположены словесные элементы, выполненные в две строки: «Pit», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом; «PRODUCT», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «PRODUCT» в переводе с английского языка означает «товар», «продукт» («продукт» - съестные припасы; в меновом обществе продукт становится товаром; продукты сельского хозяйства; «товар» - всё, что является предметом торговли (см. <https://translate.yandex.ru>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. <https://dic.academic.ru>), в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом, поскольку указывает на вид товаров, а также характеризуют заявленные товары 29, 30 классов МКТУ.

Вывод о неохраноспособности заявителем не оспаривается.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019755971 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «ПИТ» [1], правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.01.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и



использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Обозначение по заявке №2019755971 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой

известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены



решения Роспатента от 27.01.2021 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2021, отменить решение Роспатента от 27.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019755971.