

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 поступившее 24.05.2021 возражение, поданное ООО «Агропромышленный комплекс Талая», Магаданская область (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765984, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Агропромышленный комплекс Талая» по заявке №2019765984 с приоритетом от 19.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771757 в отношении части услуг 35, 40 классов МКТУ, при этом в отношении иной части услуг 35, 40 классов МКТУ, а также в отношении всех товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словосочетание «Агропромышленный комплекс», которое представляет собой крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя; совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку её потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство (Новый словарь сокращений русского языка, М., «ЭТС», 1995, с. 30), вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой видовое наименование организации и характеризует все заявленные товары 29, 30, 31, 32 классов МКТУ и часть услуг 35, 40 классов МКТУ.

Для другой части услуг 35, 40 классов МКТУ, не связанных с «агропромышленным комплексом», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**Талая**» (по свидетельству № 733936 с приоритетом от 18.03.2019) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**TALAY**» (по свидетельству № 618204 с приоритетом от 25.07.2016) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 586366 с приоритетом от 28.07.2015) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «**ТАЛАЯ**» (по свидетельству № 498445 с приоритетом от 25.12.2002) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [4];

ТАЛАЯ

- с товарным знаком «**TALAYA**» (по свидетельству № 766792 с приоритетом от 22.02.2019) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [5];

TALAYA

- с товарным знаком «**TALAYA**» (по свидетельству № 698909 с приоритетом от 19.12.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [6];

ТАЛАЯ

- с товарным знаком «ТАЛАЯ» (по свидетельству № 254659 с приоритетом от 25.12.2002) в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29, 30, 31, 32 классов МКТУ [7].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 17.02.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ;

- заявитель скорректировал перечень услуг 40 класса МКТУ до следующих позиций: «обработка материалов; аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; вышивание; гальванизация / цинкование; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; декаприрование / обработка чистовая; дубление; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литье металлов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка бумаги; обработка древесины; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка одежды; переработка нефти; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; пошив одежды; прокат вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования / прокат кондиционеров; прокат отопительных

приборов дополнительных; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы сварочные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; раскрой тканей; распиловка материалов; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; стегание материала; строгание материалов; сукноваление; тонирование автомобильных стекол; усадка тканей; услуги криоконсервации; услуги по изготовлению ключей; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоделение; шелкография; шлифование оптического стекла; выжимание сока из плодов; замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; помол муки»;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №254659 [7], заявитель сообщает, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Роспатентом было принято решение от 15.04.2021 о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с прекращением предпринимательской деятельности его правообладателя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня услуг 40 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписки ЕГРЮЛ ООО «АПК Талая», ООО «Талая»;
2. Данные Реестра Роспатента по товарному знаку №254659.

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

С учетом даты (19.12.2019) поступления заявки №2019765984 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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).

Заявленное обозначение «Агропромышленный комплекс Талая» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для всех заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, а также для скорректированного перечня услуг 40 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «Агропромышленный комплекс Талая» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словосочетание «Агропромышленный комплекс» - «совокупность взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, производств и видов деятельности, взаимодействующих в ходе обеспечения потребностей населения в продуктах питания и товарах народного потребления из сельскохозяйственного сырья» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/47710>), которое в отношении заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня услуг 40 класса МКТУ «обработка материалов; аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов];

вышивание; гальванизация / цинкование; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; декаприрование / обработка чистовая; дубление; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литье металлов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка бумаги; обработка древесины; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка одежды; переработка нефти; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; пошив одежды; прокат вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования / прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы сварочные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; раскрой тканей; распиловка материалов; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; стегание материала; строгание материалов; сукноваляние; тонирование автомобильных стекол; усадка тканей; услуги криоконсервации; услуги по изготовлению ключей; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоделение; шелкография; шлифование оптического стекла; выжимание сока из плодов; замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение

пищевых продуктов; помол муки» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является видовым наименованием предприятия. Следовательно, для указанных товаров и услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словосочетания «Агропромышленный комплекс» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает то, что заявителем был скорректирован перечень услуг 40 класса МКТУ до позиций, приведенных по тексту заключения выше, а также то, что от притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ заявитель отказался в своем возражении от 24.05.2021, вследствие чего основания по противоречию заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией снимаются.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-7], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 17.02.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки [1-6] могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак [7] «**ТАЛАЯ**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Роспатентом было принято решение от 15.04.2021 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 254659 [7] в связи с прекращением предпринимательской деятельности его правообладателя.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление [7], а, следовательно, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 17.02.2021 и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение должно быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня услуг 40 класса МКТУ, приведенного по тексту заключения выше, с указанием словесного элемента «Агропромышленный комплекс» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2021, изменить решение Роспатента от 17.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019765984.