

## **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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Х.Дж. Хайнц Компани Брэндс ЛЛС, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744140, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018744140, поданной 11.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в белом, красном, темно-красном, золотистом, бежевом, розовом, черном цветовом сочетании.

Роспатентом 29.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744140 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

В состав заявленного обозначения включена дата «ESTD 1869» (в переводе с английского языка означает «основано в 1869»), которая воспринимается как дата основания производства. Таким образом, при предоставлении документального подтверждения указанной даты основания указанный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При непредставлении документального подтверждения указанной даты основания предприятия заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно качества товаров, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Соус, богатый изысканный вкус» указывают на вид и свойства заявленных товаров и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком , зарегистрированным имя Общество с ограниченной ответственностью "Петербургская продовольственная корпорация", Санкт-Петербург, по свидетельству № 514661 с приоритетом от 03.05.2012 – (1), в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 29.06.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- исключительные права на противопоставленный товарный знак (1) были отчуждены заявителю и в настоящее время заявителем и правообладателем противопоставленного знака (1) является одна и та же компания, в связи с указанным данное противопоставление может быть снято;

- заявитель не оспаривает, что словесные элементы «Соус, богатый изысканный вкус», а также обозначение «ESTD 1869» являются неохраняемыми элементами;

- что касается документов, подтверждающих дату основания компании заявителя, то следует принять к вниманию следующие документы и аргументы:

- на имя заявителя ранее были зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ следующие товарные знаки, которые, как и заявленное обозначение, включают элементы "ESTD 1869" / "1869", а именно:

- товарный знак **Heinz 1869** по свидетельству № 503297;



- товарный знак по свидетельству № 502823;



- товарный знак по свидетельству № 811555;

- заявитель просит принять во внимание тот факт, что согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2020 года (дело № СИП-948/2019), при регистрации иных товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-619/2018.

- заявитель полагает, что при рассмотрении данной заявки может быть применен аналогичный подход;

- в стране места нахождения заявителя (США) на его имя зарегистрирован товарный знак **HEINZ** (регистрация № 0062182). При этом в публикации сведений о данной регистрации в базе данных товарных знаков Ведомства по патентам и товарным знакам США содержится указание на год первого использования ("first use 1869", "first use in commerce 1869", см. <http://tmsearch.uspto.gov/bin/Rate.exe?f=searchss&state=4802;q3Rl36.1.1>);

- заявителем также представлены распечатки с его официального сайта и Аффидевит за подписью главного юридического советника «Эйч. Джей. Хайнц Компани», подтверждающие дату (1869) основания компании.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744140 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет сведений о заявителе – [1];
- распечатка товарного знака **HEINZ** (регистрация № 0062182) – [2];
- Аффидевит – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.10.2018) поступления заявки №2018744140 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 3 (1) 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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.



Заявленное обозначение , является комбинированным, включает словесные элементы «HEINZ», «ESTD 1869», «КЕТЧУНЕС», «СОУС», «БОГАТЫЙ ИЗЫСКАННЫЙ ВКУС», выполненные буквами латинского и русского алфавитов.

Обозначение выполнено в белом, красном, темно-красном, золотистом, бежевом, розовом, черном цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные и цифровые элементы «ESTD 1869», «Соус, богатый изысканный вкус» указывают на вид, качество и свойства заявленных товаров и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Согласно заключению по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения элемент «ESTD 1869», который в переводе с английского языка на русский язык означает «основано в 1869», воспринимается как дата основания производства.

При непредставлении документального подтверждения указанной даты заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно качества товаров, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем прилагаемые заявителем материалы свидетельствуют о следующем.

Деятельность компании Х.Дж. Хайнц началась в Западной Пенсильвании в 1869 году. На протяжении более 140 лет компания сохраняла репутацию и выдающееся качество производимых продуктов, включая такие продукты, как соусы. Продукция широко представлена во всем мире, включая Россию [1, 3].

На имя заявителя в стране места нахождения заявителя (США) зарегистрирован товарный знак **HEINZ** (регистрация № 0062182) [2], где в публикации сведений о данной регистрации в базе данных товарных знаков Ведомства по патентам и товарным знакам США содержится указание на год (1869) первого использования.

Коллегией также было учтено, что правовая охрана элементу «1869» уже  
осуществлена в составе товарных знаков **Heinz 1869** по свидетельству



№503297;

по свидетельству № 502823;



по

свидетельству № 811555, зарегистрированных на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, объединяя их посредством указанного данного элемента в одну серию товарных знаков, продолжением которой заявитель намерен сделать заявленное обозначение, испрашивая предоставление ему правовой охраны в качестве товарного знака.

С учетом вышеизложенных обстоятельств заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.



В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



по заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №514661, представляющий собой комбинированное обозначение, включающее, в том числе, словесный элемент «КУТЧУНЕЗ».

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат тождественные фонетически и сходные визуально словесные элементы «КУТЧУНЕЗ».

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного товарного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (соусы), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

В настоящее время по договору № РД0356362 от 01.03.2021 исключительное право на товарный знак (1) в отношении всех товаров 30 класса МКТУ передано заявителю - Х.Дж. Хайнц Компани Брэндс ЛЛС, Соединенные Штаты Америки.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2021, отменить решение Роспатента от 29.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744140.**