

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2021, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591774, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **СВОЁ. РОДНОЕ** по заявке № 2015702555 с приоритетом от 03.02.2015 зарегистрирован 20.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 591774 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сити", 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, оф. 605 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 03.02.2025.

В соответствии с государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 591774 является ООО «ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ», 623640, Свердловская обл., Талицкий р-н, пос. Троицкий, ул. Мира, д. 87. Дата

и номер государственной регистрации договора:  
05.11.2019, РД0315168.

В поступившем 23.11.2021 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 591774 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак **РОДНОЕ** по свидетельству № 295416 с приоритетом от 20.08.2003 (срок действия исключительного права продлен до 20.08.2023) [2], в отношении товаров 29 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют высокую степень сходства за счет тождества словесных элементов «РОДНОЕ», входящих в их состав;
- товары 29 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] являются однородными;
- словесный элемент оспариваемого товарного знака «РОДНОЕ» [1] является тождественным с противопоставленным товарным знаком «РОДНОЕ» [2], а приведенная в абзаце 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 (далее - Постановление) методология (в соответствии с которой смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения), по мнению лица, подавшего возражение, подлежит применению и в отношении пункта 10 статьи 1483 Кодекса;
- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на судебные акты, действующее законодательство;

- несоответствие оспариваемого знака [1] пункту 6 статьи 1483 Кодекса не исключает несоответствие этого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса, а также наоборот;
- все перечисленные в статье 1483 Кодекса основания для отказа в регистрации товарного знака являются самостоятельными основаниями, и несоответствие заявленного на регистрацию обозначения любому из этих оснований является основанием для отказа в регистрации товарного знака в отношении соответствующих товаров (услуг). При этом, заявленному обозначению в отношении одних и тех же товаров (услуг) может быть отказано в регистрации по нескольким основаниям;
- противопоставленный товарный знак [2] в настоящее время используется Сельскохозяйственным Снабженческо-Сбытовым Потребительским Кооперативом "Аблай-Жс01» (ИНН 0249007886) по лицензионному договору, предоставление права использования по которому, находится в настоящее время на стадии регистрации;
- из смысла абзаца 7 пункта 162 Постановления № 10 следует, что иные обстоятельства (в том числе используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительность и объем использования товарного знака правообладателем, степень известности, узнаваемости товарного знака, степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены), наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом) учитываются только при наличии соответствующих доказательств, в то время как в материалах настоящего дела отсутствуют указанные доказательства;
- лицом, подавшим возражение, предложена возможность предоставления доказательств использования противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591774 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Уведомленные надлежащим образом стороны спора, на заседании коллегии отсутствовали. Отзыв по мотивам возражения представлен не был.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

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.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591774 в отношении товаров, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 12.11.2016 г. С учетом даты на конверте (12.11.2021) материалов возражения его подача произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (03.02.2015) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак **СВОЁ. РОДНОЕ** по свидетельству № 591774 (приоритет от 03.02.2015) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак: **РОДНОЕ** [2] по свидетельству № 295416 с приоритетом от 20.08.2003 (срок действия исключительного права продлен до 20.08.2023) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 295416 действует в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2] близки ввиду использования при их написании заглавных букв русского алфавита и стандартного шрифта. Наличие элемента «СВОЁ» не приводит к отсутствию сходства сравниваемых знаков ввиду доминирования в составе товарного знака [1] элемента «РОДНОЕ», а также полного вхождения противопоставленного товарного знака [2] в оспариваемый товарный знак [1].

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения зарегистрированы.

Сравнение перечней товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 29 класса МКТУ *«айвар [консервированный перец]; арахис обработанный; артишоки консервированные; бобы консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; компоты [десерт из вареных фруктов]; консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; лук консервированный; мармелад, за исключением кондитерских изделий; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи*

*обработанные; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре томатное; пюре яблочное; семена обработанные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые»* оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ *«овощи консервированные, овощи, подверженные тепловой обработке, салаты овощные, салаты фруктовые, фрукты, подверженные тепловой обработке, хлопья картофельные, чипсы картофельные, чипсы фруктовые»* товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) *«продукты растительного происхождения»*, имеют общее назначение (для употребления в пищу), круг потребителей (любители овощей, фруктов, вегетарианцы и т.п.), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ *«йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; масло сливочное»* и товары 29 класса МКТУ *«молоко, продукты молочные, сливки взбитые, творог соевый; масло сливочное»* товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) *«молоко и продукты молочные»*, имеют общее назначение (с целью повседневного употребления в пищу), круг потребителей (любители молочной продукции и т.п.), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ *«ветчина; дичь; изделия колбасные; консервы мясные; крокеты; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; свинина; солонина; сосиски; субпродукты; экстракты мясные»* и товары 29 класса МКТУ *«дичь, мясо, птица домашняя [неживая], экстракты мясные»* товарного знака [2] либо идентичны, либо

соотносятся как род (вид) *«продукты животного происхождения»*, имеют общее назначение (с целью повседневного употребления в пищу в качестве основных блюд), круг потребителей (любители мясной продукции и т.п.), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ *«порошок яичный; яйца»* и товары 29 класса МКТУ *«яйца»* товарного знака [2] либо идентичны, либо относятся к одному виду *«яйца и яичепродукты»*, имеют общее назначение, круг потребителей, продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ *«анчоусы; икра рыб обработанная; консервы рыбные; креветки неживые; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; продукты пищевые рыбные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сельдь неживая; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб»* и товары 29 класса МКТУ *«продукты рыбные, рыба [неживая]»* товарного знака [2] либо идентичны, либо относятся к одному видовому понятию *«рыба, продукты рыбные, морепродукты»*, представляют собой продукты животного происхождения, имеют общее назначение (с целью повседневного употребления в пищу в качестве основного блюда), круг потребителей (любители рыбной продукции), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ *«желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое»* и товары 29 класса МКТУ *«желе пищевое»* товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) *«товары животного происхождения побочные»*, имеют общее назначение, круг потребителей (любители желе), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ *«бульоны; концентраты бульонные; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы»* и товары 29 класса МКТУ *«супы; супы овощные»* товарного знака [2] либо идентичны, либо относятся к одному видовому понятию *«супы и бульоны, составы для их приготовления»*, имеют общее назначение (для употребления в пищу в качестве

основного блюда), круг потребителей (любители супов), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ *«жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; маргарин; масла пищевые; масло оливковое пищевое»* и товары 29 класса МКТУ *«жиры пищевые, масла растительные»* товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) *«жиры животные»*, имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1].

Действительно, слово «РОДНОЕ», представляющее собой зарегистрированный товарный знак, входит в состав оспариваемого товарного знака [1]. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена

тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «РОДНОЕ» занимает доминирующее положение в пространстве оспариваемого товарного знака [1] и выполнено одинаковым шрифтом со словесным элементом «СВОЁ», а также расположено рядом с ним на одной строке. Таким образом, слово «РОДНОЕ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Представленные ссылки на судебные акты не имеют преюдициального значения для настоящего спора, а также относятся к иным обозначениям.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591774 недействительным полностью.**