

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 30.12.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Агрофармтрест», г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020764102 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020764102 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.11.2020 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.11.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05,

29 и 32 классов МКТУ с товарным знаком «**СИЛЬНО!**» по свидетельству № 235712, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В данном заключении также отмечено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**МОЛОКО**» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом, поскольку указывает на вид и свойства приведенных в заявке товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.11.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются цветовыми и шрифтовыми их исполнениями, количествами слов и наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, а реальная деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака осуществляется в совершенно разных сферах экономики согласно ее конкретным видам ОКВЭД, указанным в выписках из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о данных юридических лицах, причем последний сам не является производителем товаров и лишь воспрепятствует предпринимателям в регистрации товарных знаков, то есть злоупотребляет правом.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

С учетом даты подачи заявки (13.11.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 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, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «СИЛЬНОЕ», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение на отдельной строке, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь иллюстрацией либо декоративным оформлением для вышеуказанного доминирующего слова.

В этой связи следует отметить, что последний стилизован под букву «О» непосредственно в составе данного слова, но вовсе не препятствует его прочтению и восприятию как соответствующего определенного слова.

При этом другой словесный элемент «МОЛОКО», помещенный в периферийном (второстепенном) положении на отдельной нижней строке и представляющий собой наименование определенного вида товаров, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, действительно, является

неохраняемым элементом, поскольку указывает на вид и свойства (состав) приведенных в заявке товаров (молочных продуктов и их заменителей, диетических продуктов и напитков на их основе) и, соответственно, не способен самостоятельно индивидуализировать эти товары, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Следовательно, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно словесный элемент «**СИЛЬНОЕ**», который и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленным знаком.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 13.11.2020 испрашивается в отношении соответствующих товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 235712 с более ранним приоритетом от 28.06.2001 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «**СИЛЬНО!**».

При этом восклицательный знак в конце данного слова, призванный выполнять всего лишь интонационно-экспрессивную функцию в живой речи, тем не менее никак не влияет на фонетическую и семантическую составляющие этого слова в товарном знаке, не меняя его восприятия по существу, то есть доминирует и, следовательно, несет основную индивидуализирующую нагрузку в этом товарном знаке именно указанное слово как таковое, ввиду чего оно и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составах несущих основную индивидуализирующую нагрузку доминирующих сходных слов, соответственно, «**СИЛЬНОЕ**» и «**СИЛЬНО**».

Сходство указанных слов обуславливается совпадением у них бóльшей части звуков и их сочетаний и бóльшей части букв и их сочетаний, причем полностью совпадают начальные и средние части этих слов, которые, акцентируя тем самым на себе внимание, собственно, и формируют их сходное восприятие в целом на слух и визуально, в то время как различие в их одном конечном звуке и в их одной конечной букве уже никак не оказывает решающего влияния на восприятие данных сравниваемых слов в целом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита.

К тому же, слова «сильный, сильная, сильное, сильно» имеют одни и те же словарные смысловые значения, а именно: «обладающий большой физической силой, обнаруживающий большую физическую силу; могущественный, мощный; убедительный, основательный, важный своею значительностью» (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Толковый словарь Ушакова» – <https://dic.academic.ru/>), что обуславливает еще и вывод о подобии заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, порождающих соответствующие одинаковые ассоциативно-смысловые образы, связанные, собственно, с большой силой, могущественностью, мощностью, убедительностью, основательностью или значительностью и т.п.

При этом некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовым и шрифтовым их исполнениям, по общему количеству слов, слогов, звуков и букв и составам звуков и букв с учетом наличия в заявленном обозначении еще и другого (неохраняемого) словесного элемента «**МОЛОКО**», по наличию в заявленном комбинированном обозначении изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленном словесном товарном знаке, а в противопоставленном товарном знаке – восклицательного знака, отсутствующего в заявленном обозначении, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии таких сравниваемых обозначений в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что данные сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Что касается вопроса об однородности всех соответствующих товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака, товарам 05, 29 и 32 классов МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 235712, то следует отметить, что данный вывод экспертизы, собственно, об их отнесении к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров, заявителем в возражении никак не оспаривается.

Так, все приведенные в заявке товары 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые, добавки пищевые белковые, добавки пищевые из протеина, молоко сухое для детей, молочные ферменты для фармацевтических целей, напитки диетические для медицинских целей, препараты витаминные, продукты белковые пищевые для медицинских целей», с одной стороны, и товары 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, совпадают друг с другом (диетические вещества для медицинских целей) либо соотносятся между собой как вид-род (сухое молоко для детей относится к детскому питанию, а пищевые добавки, витаминные

препараты, молочные ферменты и белковые продукты – к диетическим веществам для медицинских целей), и все они относятся к одной общеродовой группе товаров (диетические продукты медицинского назначения).

Все приведенные в заявке товары 29 класса МКТУ «йогурт, кефир, масло сливочное, молоко, молоко арахисовое, молоко арахисовое для кулинарных целей, молоко кокосовое, молоко кокосовое для кулинарных целей, молоко миндальное, молоко миндальное для кулинарных целей, молоко овсяное, молоко рисовое, молоко рисовое для кулинарных целей, молоко с повышенным содержанием белка, молоко сгущенное, молоко скисшее, молоко соевое, молоко сухое, молоко топленое молочнокислого брожения, напитки молочнокислые, напитки молочные с преобладанием молока, напитки на основе арахисового молока, напитки на основе кокосового молока, напитки на основе миндального молока, продукты молочные, сливки [молочный продукт], сливки взбитые, сливки растительные, сметана, сыворотка молочная, сырники, сыры, творог, творог соевый/тофу», с одной стороны, и товары 29 класса МКТУ «сливочное масло; сливочный крем; молочные продукты; молочный десерт; молоко; молочные напитки с преобладанием молока; молочная сыворотка; кумыс; сливки [молочные продукты]; сливки взбитые; йогурт; кефир; соевый творог; сыры», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, совпадают друг с другом (йогурт, кефир, сливочное масло, молоко, молочные напитки с преобладанием молока, молочные продукты, взбитые сливки, молочная сыворотка, сыры, соевый творог) либо соотносятся между собой как вид-род (различные виды молочных продуктов относятся к молочным продуктам вообще, а различные виды молока – к молоку в частности), и все они относятся к одной общеродовой группе товаров (молочные продукты или их заменители).

Все приведенные в заявке товары 32 класса МКТУ «напитки на базе риса, кроме заменителей молока, напитки на базе сои, кроме заменителей молока, напитки на основе молочной сыворотки, напитки обогащенные протеином спортивные, напитки энергетические», с одной стороны, и товары 32 класса

МКТУ «безалкогольные напитки; напитки на основе молочной сыворотки», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, совпадают друг с другом (напитки на основе молочной сыворотки) либо соотносятся между собой как вид-род (различные виды безалкогольных напитков относятся к безалкогольным напиткам).

Кроме того, необходимо также отметить и то, что сравниваемые товары являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, что увеличивает вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности таких товаров, маркированных сходными знаками, одному производителю.

Относительно доводов возражения о том, что реальная деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака осуществляется в совершенно разных сферах экономики согласно ее конкретным видам ОКВЭД, указанным в выписках из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о данных юридических лицах, а последний сам не является производителем товаров и лишь воспрепятствует предпринимателям в регистрации товарных знаков, то есть злоупотребляет правом, необходимо отметить, что такие обстоятельства, в принципе, никак не могут опровергнуть вывод коллегии об однородности соответствующих сопоставляемых между собой конкретных товаров, приведенных в перечнях товаров рассматриваемой заявки и противопоставленной регистрации товарного знака. Их однородность устанавливается исходя из определенных критериев, в частности, отмеченных выше, независимо от фактов реального использования сравниваемых знаков их владельцами в отношении тех или иных товаров, причем правомерность государственной регистрации противопоставленного товарного знака на имя его правообладателя заявителем вовсе не была оспорена в установленном законодательством порядке.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2021.