

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

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 (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 26.11.2024, поданное ООО «Ведас-Менеджмент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771390, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023771390 с датой поступления от 04.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 26.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771390. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «КОЛБАСА ВАРЁНО-КОПЧЕНАЯ», «сыр пармезан», «натуральные специи», натуралистические изображение сыра, специй, как указал заявитель в материалах заявки, являются неохранными элементами, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «пармезан» сходен до степени смешения с наименованием места происхождения товара «PARMIGIANO REGGIANO» (свидетельство №131, право использования которым предоставлено Консорцио дел Формаджо «Пармиджано-Реджано», Виа Кеннеди, 18 Реджо-Эмилия, Италия, на основании свидетельства №131/1, приоритет от 28.12.2010, срок действия продлен до 28.12.2030).

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент

«пармезан» сходен до степени смешения со знаками «



», «PARMIGIANO REGGIANO », «REGGIANO »,



«**PARMIGIANO REGGIANO**» по международным регистрациям №№516950, 640268, 1059018 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 26.08.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводением из правовой охраны элементов «КОЛБАСА ВАРЁНО-КОПЧЕНАЯ», «сыр», «натуральные специи», натуралистических изображений сыра и специй заявленного обозначения;

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, а именно исключить из его состава неохраноспособный словесный элемент «пармезан» (приложение №1);

- словесный элемент «пармезан» занимает настолько незначительное место в обозначении, что его исключение из обозначения практически не влияет на обозначение, не меняет его по существу;

- внесение изменений в заявленное обозначение, а именно удаление из обозначения словесного элемента «пармезан», позволит, по мнению заявителя, вынести решение о государственной регистрации товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.08.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно, заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (приложение №1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.08.2023) поступления заявки №2023771390 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление

для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 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).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака. При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительных и графических элементов, из натуралистических изображений сыра и специй, и из словесных элементов «ОКРАИНА», «ближе к настоящему», «КОЛБАСА ВАРЁНО-КОПЧЁНАЯ», «СЫРВЕЛАТ», «сыр»,

«пармезан», «натуральные специи», выполненных стандартными шрифтами, заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 26.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении от 26.11.2024 не оспаривает решение Роспатента от 26.08.2024 в части неохраноспособности элементов «КОЛБАСА ВАРЁНО-КОПЧЕНАЯ», «сыр», «натуральные специи», натуралистических изображений сыра и специй заявленного обозначения, при этом, оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пунктам 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении от 26.11.2024 просил внести изменения в заявленное обозначение, а именно исключить из него словесный элемент «пармезан». К возражению заявителем было приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (приложение №1).

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Коллегия указывает, что словесный элемент «пармезан» заявленного обозначения является неохраноспособным, занимает его несущественную часть, ввиду чего исключение данного элемента из состава заявленного обозначения является возможным.

Коллегия отмечает, что Роспатентом было удовлетворено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (исходящая корреспонденция от

19.05.2025). Словесный элемент «пармезан» был исключен из состава заявленного обозначения.



На настоящий момент заявленное обозначение «ОКРАИНА» не содержит в себе словесный элемент «пармезан», который препятствовал регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным положениями пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, исключение из заявленного обозначения спорного словесного элемента «пармезан» позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (данная регистрация не будет нарушать положения пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2024, отменить решение Роспатента от 26.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023771390.