

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.05.2015, поданное Би.Эс.Эй. Интернэшнл, Плас дю Шампс де Марс 5-Буат 20, 1050, Брюссель, Бельгия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735793, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке по заявке №2012735793 с приоритетом от 16.10.2012 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , выполненное в виде фигурной рамки, внутри которой на темном фоне расположены словесные элементы «FOOD» и «MASTER», выполненные буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 12.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735793. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком **MASTERFOODS** по свидетельству №217100 с приоритетом от 22.09.2000 (срок действия регистрации продлен до 22.09.2020), ранее зарегистрированным на имя MAPC, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, 6885 Элм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.05.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный словесный товарный знак не являются сходными ни по одному из критериев определения сходства обозначений;
- кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012735793 в отношении всех заявленных товаров на имя заявителя. При наличии согласия правообладателя старшего знака регистрация в качестве товарного знака заявленного комбинированного обозначения по заявке №2012735793 для заявленных товаров 29 класса МКТУ может быть осуществлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735793 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия – [1];
- копия Договора о сосуществовании от 20.10.2014 – [2].

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

С учетом даты (16.10.2012) подачи заявки №2012735793 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии;

смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде фигурной рамки, внутри которой на темном фоне расположены словесные элементы «FOOD» и «MASTER», выполненные буквами латинского алфавита.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак **MASTERFOODS** по свидетельству №217100 с приоритетом от 22.09.2000 (срок действия регистрации продлен до 22.09.2020), представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита – (1).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и визуально сходные словесные элементы «FOOD MASTER» / «MASTERFOODS».

Сравнение товаров 29 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно материалам, находящимся в деле заявки №2012735793, перечень заявленных товаров 29 класса МКТУ был отредактирован в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1482 Кодекса, о чем заявителю было сообщено корреспонденцией, направленной 28.04.2014.

Таким образом, перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012735793, следующий: «молочные продукты, масло, сливки [молочный продукт], йогурт; десерты на основе молока, десертные кремы, йогуртовые напитки, сыры и другие молочные продукты; плавленые сыры, напитки молочные с преобладанием молока, молоко, молоко соевое [заменитель молока]».

Перечень товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака (1), следующий: «консервированные, мороженые, сушеные или подвергнутые тепловой обработке фрукты, овощи и картофель, начинки, заправки или смеси для приготовления пищевых блюд, готовых к употреблению или в виде полуфабрикатов, пастообразных продуктов для хлеба и хлебобулочных изделий, состоящие преимущественно из вышеуказанных товаров; сушеные пряно-вкусовые травы; свежие, мороженые или консервированные мясо, рыба, птица и дичь; продукты морского промысла, включенные в 29 класс, начинки или смеси для приготовления пищевых блюд, готовых к употреблению или в виде полуфабрикатов, пастообразных продуктов для хлебобулочных изделий, состоящие преимущественно из вышеуказанных товаров; супы; молоко; молочные продукты; масло сливочное; сыр; сливки, взбитые сливки, сливочный крем, сметана; йогурты; творог; пахта; кефир; сладкий творог со сливками и мускатным орехом; начинки, заправки или смеси для приготовления пищевых блюд, готовых к употреблению или в виде полуфабрикатов, пастообразных продуктов для хлебобулочных изделий, состоящие преимущественно из вышеуказанных товаров; напитки на основе молока; мармелад; джем; варенье; пикули; пищевые масла и жиры; начинки, заправки или смеси для приготовления пищевых блюд, готовых к употреблению или в виде полуфабрикатов, пастообразных продуктов для хлебобулочных изделий, состоящие преимущественно из вышеуказанных товаров; готовые пищевые продукты из белковых веществ для применения в качестве добавок в блюда в виде кусочков, в волокнистом виде или в виде порошка».

Сопоставляемые товары однородны, так как они либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (1) представил безотзывное согласие [1] на регистрацию товарного знака по заявке №2012735793 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие.

Согласно представленному Договору [2] заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака (1) договорились о мирном сосуществовании знаков на рынке молочной продукции и предприняли все необходимые меры по предотвращению смешения обозначений при их использовании. Указанное способствует предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Указанные выше обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012735793 в отношении товаров 29 класса МКТУ (отредактированного перечня, указанного выше), и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2015, отменить решение Роспатента от 12.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735793.**