

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2017, поданное ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014736460, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Утренний» по заявке № 2014736460 с приоритетом от 29.10.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Роспатентом 14.07.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014736460 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком «УТРЕННИЙ» по международной регистрации №765440, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в противопоставленный знак по международной регистрации №765440 были внесены изменения, касающиеся ограничения перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ, а именно, были исключены все товары 30 класса МКТУ и часть товаров 29 класса МКТУ;

- в этой связи, товары 29 класса МКТУ, указанные в международной регистрации №765440, не являются однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ, так как различаются по виду, составу, способам производства, способам хранения и перевозки, а также условиям реализации конечному потребителю, благодаря чему исключается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравнительных товаров одному производителю;

- таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №765440 не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены сведения о международной регистрации №765440 из Международного реестра товарных знаков, опубликованных в базе данных ROMARIN МБ ВОИС (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.10.2014) поступления заявки №2014736460 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Утренний», выполненное строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «У».

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №765440 представляет собой словесное обозначение «УТРЕННИЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено, что они являются сходными,

поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Утренний».

Графически сравниваемые обозначения также следует признать сходными ввиду выполнения словесных элементов буквами одного алфавита (русского) стандартным шрифтом.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

В настоящий момент, согласно сведениям из базы данных ROMARIN МБ ВОИС (1), действие правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №765440 распространяется на территории Российской Федерации только в отношении товаров 29 класса МКТУ «фрукты и овощи сушеные, консервированные и/или приготовленные, компоты, джемы, фруктовые пюре, желе, протертые супы, супы; острые или сладкие коктейльные продукты, приготовленные из фруктов или овощей, таких как картофель, ароматизированные или обычные; чипсы картофельные, сухие фруктовые смеси, все маслосодержащие плоды, особенно обработанные орехи, такие как арахис, орехи кешью; молоко, молоко сухое, ароматизированное молочное желе и взбитые молочные продукты; молочные продукты, а именно, молочные десерты, йогурты, йогурты питьевые, муссы, кремы, сливки десертные, сметана, масло, спреды сырные, сыры, зрелые сыры, плесневые сыры, свежие незрелые сыры и сыр в рассоле, белый сыр, выжатый сыр, свежий сыр, продаваемый в виде пасты или в жидкой форме, простой или ароматизированный; напитки, в основном состоящие из молока или молочных продуктов; напитки молочные, содержащие фрукты; обычные или ароматизированные ферментированные молочные продукты; масла пищевые, масло оливковое, пищевые жиры».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «альгинаты пищевые; белки пищевые; бульоны; блюда

готовые из мяса, птицы и дичи, в том числе: замороженные; ветчина и ветчинные изделия; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь и изделия из дичи, в том числе, подвергнутые тепловой переработке и замороженные; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные и мясорастительные; концентраты бульонные; крокеты из мяса, птицы, дичи; мозг костный пищевой; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; мясо сублимированное; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; порошок яичный; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы натуральные, в том числе, замороженные; полуфабрикаты из мяса, птицы, дичи рубленые, в том числе, замороженные; продукты из соленого свиного окорока; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; сало; свинина; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сардельки; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы, в том числе, сублимированные; ферменты сычужные; экстракты мясные».

Коллегией при проведении сопоставительного анализа однородности вышеуказанных товаров 29 класса МКТУ было установлено следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «бульоны, составы для приготовления бульона; концентраты бульонные, составы для приготовления супов; супы, в том числе, сублимированные, вещества жировые для изготовления пищевых жиров, желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; смеси жировые для бутербродов» и товары 29 класса МКТУ противопоставленного знака «протертые супы, супы, желе, пищевые жиры» соотносятся друг с другом как род-вид, следовательно, являются однородными.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «ферменты сычужные» предназначены для изготовления сыров, в связи с чем, являются однородными товарам 29 класса МКТУ «спреды сырные, сыры, зрелые сыры, плесневые сыры, свежие незрелые сыры и сыр в рассоле, белый сыр, выжатый сыр, свежий сыр, продаваемый в виде пасты или в жидкой форме, простой или ароматизированный», указанным в противопоставленной регистрации.

Остальные заявленные товары 29 класса МКТУ являются неоднородными товарам 29 класса МКТУ, приведенным в перечне знака по международной регистрации №765440, ввиду различного вида и состава товаров, разного способа производства товаров.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №765440 в отношении только части указанных выше товаров 29 класса МКТУ.

В отношении товаров 30 класса МКТУ правовая охрана противопоставленного знака не действует, следовательно, противопоставление в отношении данных товаров может быть снято.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 30 класса МКТУ, как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2017, отменить решение Роспатента от 14.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014736460.