

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 24.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Трейдберри», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711821, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2017711821, поданной 30.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой натуралистическое двухмерное изображение упаковки - пакета с небольшим отверстием округлой формы, которая визуально разделена на три части. В нижней, самой крупной части упаковки, по центру

расположена оригинальная композиция из натуралистического изображения плода лотоса и его семян. Над композицией размещено словосочетание, выполненное в две строки оригинальным шрифтом буквами индийского алфавита (в переводе на русский язык означающее «Индия, я тебя люблю!»). В верхней правой части упаковки по центру расположены девять прямоугольных элементов (пять прямоугольников в верхнем ряду и четыре прямоугольника в нижнем ряду), под которыми расположены две горизонтальные полосы разной длины и ширины. В верхней левой части упаковки расположен изобразительный элемент в виде натуралистического изображения мужчины.

Обозначение выполнено в зеленом, темно-зеленом, светло-бежевом, бежевом, белом, черном, светло-сером, сером цветовом сочетании.

Роспатентом 22.08.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711821 в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ:

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ:

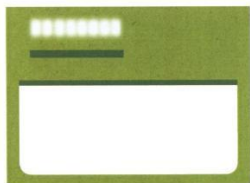
- со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Брянская мясная компания», Брянская область:



- по свидетельству №667004 с приоритетом 21.12.2016 – [1];



- по свидетельству №667002 с приоритетом от 19.12.2016 – [2];



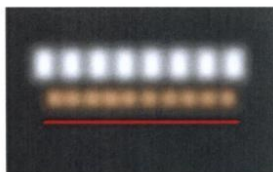
- по свидетельству №665282 с приоритетом от 19.12.2016 – [3];



- по свидетельству №666542 с приоритетом от 19.12.2016 – [4];



- по свидетельству №636996 с приоритетом от 18.07.2016 – [5];



- по свидетельству №636995 с приоритетом от 18.07.2016 – [6];



- по свидетельству №663580 с приоритетом от 19.12.2016 – [7];



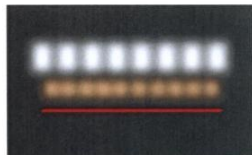
- по свидетельству №669617 с приоритетом от 19.12.2016 (заявка №2016748028) – [8];



- по свидетельству № 669555 с приоритетом от 21.12.2016 (заявка №2016748615) – [9];



- по свидетельству № 636996 с приоритетом от 18.07.2016 – [10];

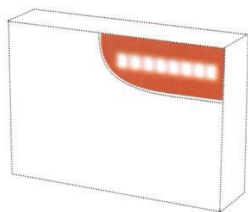


- по свидетельству № 636995 с приоритетом от 18.07.2016 – [11];



- по свидетельству № 665283 с приоритетом от 28.12.2016 – [12];

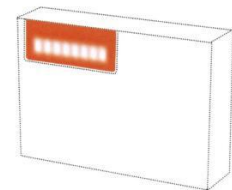
- со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Запад», Калининградская область:



- по свидетельству №622416 с приоритетом от 16.08.2016 – [13];



- по свидетельству №622417 с приоритетом от 16.08.2016 – [14];



- по свидетельству №622418 с приоритетом 16.08.2016 – [15];



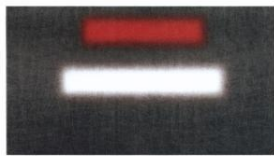
- по свидетельству №623110 с приоритетом от 16.08.2016 – [16];



- по свидетельству №623109 с приоритетом от 16.08.2016 – [17];



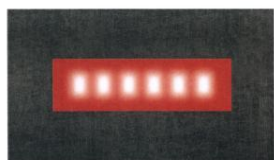
- по свидетельству №646900 с приоритетом от 07.07.2016 – [18];



- по свидетельству №622410 с приоритетом от 07.07.2016 – [19];



- по свидетельству №630562 с приоритетом от 18.10.2016 – [20];



- по свидетельству №619066 с приоритетом от 07.07.2016 – [21].

Кроме того, экспертиза указала, что в заявленном обозначении форма упаковки и натуралистического изображения плода лотоса и семян являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 24.12.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-21] не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным композиционным и цветовым исполнением сравниваемых обозначений, наличием в составе заявленного обозначения оригинальных изобразительных элементов и словесных элементов, относящихся к лексическим единицам разных (тайского – индийского) иностранных языков и отсутствие словесных элементов в противопоставленных знаках;

- сопоставляемые товары 29, 30 классов МКТУ, указанные в заявленном перечне и в перечнях противопоставленных знаков [1-21], не однородны, так как относятся к разным

родовым категориям товаров, имеют разный состав, реализуются на разных полках и в разных секциях супермаркетах, имеют иное назначение.

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что форма упаковки и натуралистическое изображение плода лотоса и семян являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017711821 в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем с возражением были представлены материалы, касающиеся его деятельности.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.03.2017) поступления заявки № 2017711821 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

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

Согласно пункту 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться 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.



Заявленное обозначение представляет собой форму упаковки товаров (пакет). Лицевая часть упаковки визуально разделена на три части. В нижней, самой крупной части упаковки, расположены изобразительный элемент в виде натуралистического изображения плода лотоса и его семян и графический элемент в виде знаков и символов, напоминающей восточную письменность. В верхней правой части упаковки по центру расположены девять прямоугольных элементов (пять в верхнем ряду и четыре в нижнем ряду), под которыми расположены две горизонтальные полосы разной длины и ширины. В верхней левой части упаковки расположен изобразительный элемент в виде фигуры человека.

Правовая охрана знаку по заявке 2017711821 испрашивается в зеленом, темно-зеленом, светло-бежевом, бежевом, белом, черном, светло-сером, сером цветовом сочетании.

В заявленном обозначении форма упаковки и натуралистическое изображение плода лотоса и его семян являются неохраемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на имя ООО «Брянская



мясная компания»:

по свидетельству №667004 – [1];

по



свидетельству №667002 – [2];

по свидетельству №665282 – [3];



по свидетельству №666542 – [4];



по свидетельству



№636996 – [5];

по свидетельству №636995 с приоритетом от



18.07.2016 – [6];

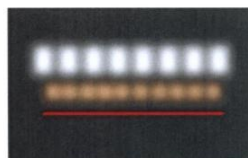
по свидетельству №663580 – [7];



по свидетельству №669617 (заявка №2016748028) – [8];



по свидетельству № 669555 (заявка №2016748615) – [9];



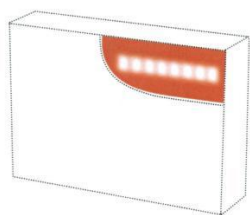
по свидетельству № 636996 – [10]; -

по свидетельству № 636995 –

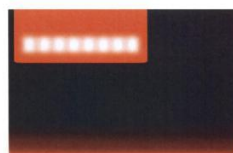


[11]; - по свидетельству № 665283 – [12];

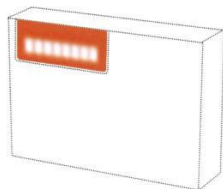
- товарные знаки, зарегистрированные на имя ООО «Мираторг Запад»:



по свидетельству №622416 – [13];



по свидетельству



№622417 – [14];

по свидетельству №622418 – [15];



по

свидетельству №623110 – [16];



по свидетельству №623109 – [17];



по свидетельству №646900 – [18];

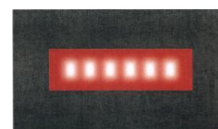


по свидетельству



№622410 – [19];

по свидетельству №630562 – [20];



по

свидетельству №619066 – [21].

Противопоставленные знаки [1-12, 14, 16, 17, 19-21] представляют собой изобразительные обозначения, выполненные в виде композиции, состоящих из простых геометрических фигур (прямоугольников, квадратов).

Противопоставленные знаки [13, 15] представляют собой композиционные обозначения, выполненные в виде прямоугольного параллелепипеда, передняя грань которого включает геометрическую фигуру, на которой расположены в один ряд восемь одинаковых прямоугольников.

Противопоставленный знак [18] представляет собой изображение формы упаковки, выполненной в виде прямоугольного параллелепипеда, на передней грани которого расположены геометрические фигуры: горизонтально ориентированный

прямоугольник, под ним шесть одинаковых прямоугольников, расположенных в одну линию, под ним - полусфера.

Несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-18] включают сходный элемент (прямоугольники одного размера, расположенные на одной линии), тем не менее, этот факт не является основанием для признания сравниваемых обозначений сходными в целом.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят разное общеэстетическое впечатление.

Так сравниваемые обозначения различаются композиционным решением (заявленное обозначение выполнено в виде упаковки (пакета), лицевая часть которого разделена визуально на три неравные части; каждая часть включает разные изобразительные элементы (изображение человека, графические элементы в виде индийской письменности, изображение лотоса), противопоставленные знаки выполнены в виде композиции, состоящей из нескольких простых геометрических фигур (прямоугольников, квадрата, прямоугольного параллелепипеда), а также сравниваемые обозначения различаются количеством входящих в них элементов, цветовым исполнением. При оценке сходства сравниваемых обозначений коллегия также учитывала, что общее зрительное впечатление формируется, в том числе, благодаря неохраняемым элементам, а не только с учетом анализа изобразительных элементов, входящего в состав этих обозначений.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-21] не являются сходными.

Анализ однородности товаров 29, 30 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «плоды, семена лотоса запеченные; плоды, семена лотоса, подвергнутые тепловой обработке; снеки из плодов, семян запеченных; снеки из плодов, семян, подвергнутых тепловой обработке; снеки из плодов, семян сушеных» однородны товарам «еда быстрого приготовления и продукты для легкой закусочки, включенные в 29 класс», указанным в перечне противопоставленных знаков [1-21], так как относятся к одной виду товаров «снековая

продукция», имеют одно назначение (для перекуса) и соответственно один круг потребителей.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «изделия кондитерские на основе плодов, семян; изделия кондитерские на основе плодов, семян лотоса; продукты мучные с добавлением плодов, семян; продукты мучные с добавлением плодов, семян лотоса» однородны товарам «блюда на основе зерновых, мучных продуктов, готовые к употреблению», указанным в перечне противопоставленных знаков [1-21], так как относятся к одной виду товаров «мучные кондитерские изделия, имеют одно назначение и соответственно один круг потребителей.

Однако установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-21] приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2018, изменить решение Роспатента от 22.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711821.