

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2017 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720125 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «Инфокар», Республика Крым (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016720125 подано на регистрацию 06.06.2016 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение , состоящее из словесных элементов «Родной продукт», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, помещенных внутри оригинальной рамки. Над словесными элементами расположено стилизованное изображение трех пшеничных колосков.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 18.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720125 для всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении заявленных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «РОДНОЙ ПРОДУКТ» по свидетельству №498500 с приоритетом от 11.01.2012 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «РОДНОЕ» по свидетельству №295416 с приоритетом от 20.08.2003 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [2].

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «продукт» является общепринятым термином для обозначения предметов (товаров) как результатов человеческого труда (см. «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, М, «АЗЪ», 1989, стр. 609), не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№498500, 295416, поскольку сравниваемые знаки имеют существенные графические отличия;

- заявленное обозначение является комбинированным и содержит два словесных элемента, тогда как противопоставленный товарный знак по свидетельству №295416 является словесным и состоит из одного словесного элемента;

- существует ряд зарегистрированных товарных знаков таких как: «Жизнь» по свидетельству №552575 и «Жизнь» по свидетельству №260985, «РОДНОЙ БЕРЕГ» и «Родной Дом», «Родные места» по свидетельству №470444 и «Родные просторы» по свидетельству №478401, «Родные курорты» по свидетельству №424315 и «Родные земли» по свидетельству №431227, «МитМарт» по свидетельству №458080 и «MeatMark» по свидетельству №546780, следовательно, сосуществование указанных знаков возможно;

- словесный элемент «Родной» входит в состав большого количества зарегистрированных товарных знаков и поэтому относится к «слабым» элементам, а его

совпадение или сходство в сравниваемых обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения;

- рассматриваемые товарные знаки используются для маркировки товаров, которые оцениваются потребителями в большей степени по визуальному впечатлению (витрины, прилавки, ярмарки) и не заказываются устно (как например, фармацевтические товары в аптеке);

- товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, сироп из патоки, пекарные порошки» заявленного обозначения отсутствуют в перечне товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству №498500.

Кроме того, заявитель приводит в своем возражении пример из судебной практики в отношении комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЖИЗНЬ» по свидетельству №552575 и словесного товарного знака «Жизнь» по свидетельству №260985, где суд пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между указанными товарными знаками.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016720125 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 класса МКТУ.

С учетом даты (06.06.2016) поступления заявки 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 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

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).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется




комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Родной продукт», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, помещенных внутри оригинальной рамки. Над словесными элементами расположено стилизованное изображение трех пшеничных колосков. Обозначение выполнено в светло-красном, светло-оранжевом, золотом, сером, белом, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «ПРОДУКТ» («ПРОДУКТ» - 1. Предмет, являющийся результатом человеческого труда (книжн.). В меновом обществе продукт становится товаром. Продукты сельского хозяйства. Пушной товар - главный продукт звероловства. Сырой продукт (сырье, полуфабрикат); 2. Создание, порождение, неизбежное следствие, результат чего-нибудь (книжн.); 3. Вещество, получаемое химическим или иным путем из другого вещества (хим.). Продукты сгорания. Продукты перегонки; 4. Вещество, служащее для изготовления чего-нибудь; 5. только мн., в соединении со словом "питания" и без него. Съестные припасы. Молочные продукты (молоко, масло, сметана и т.п.). Подвоз продуктов в город. Купить продуктов на дорогу. Продукты питания, см. Интернет, «Толковый словарь Ушакова») является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является общепринятым термином для обозначения предметов (товаров) как результатов человеческого труда.

Вывод о неохраноспособности элемента «ПРОДУКТ» заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным  и состоит из изобразительного элемента в виде прямоугольника, разделенного на две части. В левой части прямоугольника расположен стилизованный графический элемент. В правой части прямоугольника расположены словесные элементы «РОДНОЙ продукт», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «РОДНОЕ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящих в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «Родной продукт»/«РОДНОЙ продукт».

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] имеют ряд визуальных отличий, обусловленных их разным цветовым исполнением и различным внешним очертанием. Вместе с тем, указанные различия не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений при наличии совпадения знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства их словесных элементов.

В этой связи можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] установлено следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их

производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «Родной». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент выполнен крупным шрифтом и занимает начальное положение, а словесный элемент «продукт», как было указано выше, является неохраняемым элементом.

Таким образом, доминирующий элемент заявленного обозначения фонетически и семантически сходен с противопоставленным товарным знаком [2] «Родной»/«РОДНОЕ» (РОДНО́Й, -ая, -ое - 1.Состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве. Родная сестра. Р. дядя. Гостить у родных (сущ.).2. Свой по рождению, по духу, по привычкам. Родной край. Родная страна. Родной язык (язык своей родины, на к-ром говорят с детства). 3. Дорогой, милый (в обращении); Родная душа кто о том, кто близок, во всём понимает тебя, см. Интернет, «Толковый словарь Ожегова»).

Графически заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком [2], однако наличие фонетического и семантического сходства их словесных элементов, способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Наличие изобразительных элементов в заявленном обозначении не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как графический критерий сходства является вспомогательным.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2], показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; масла и жиры пищевые», представленные в перечне заявленного обозначения, и товары 29 класса МКТУ «жиры пищевые, масла растительные, масло сливочное, овощи консервированные, овощи, подверженные

тепловой обработке, салаты овощные, салаты фруктовые, супы овощные, фрукты, подверженные тепловой обработке, хлопья картофельные, чипсы картофельные, чипсы фруктовые» противопоставленного знака [2] являются однородными, так как они относятся к одной и той же родовой группе товаров (продуктам растительного происхождения и маслам и жирам пищевым) и имеют одинаковое назначение (предназначенные для употребления в пищу), а также сходный круг потребителей и условия сбыта.

Товары 30 класса МКТУ «рис; мука и зерновые продукты; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, соль; горчица; уксус, приправы; пряности», представленные в перечне заявленного обозначения, и товары 30 класса МКТУ «горчица; дрожжи; мука; патока; приправы; продукты зерновые; пряности; рис; сахар; соль поваренная; уксус» противопоставленного знака [2] являются однородными, так как полностью совпадают.

Товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия», представленные в перечне заявленного обозначения, и товары 30 класса МКТУ «булки; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; хлеб; хлеб из пресного теста» противопоставленного знака [2] являются однородными, так как они соотносятся как род-вид, относятся к одной и той же родовой группе товаров (хлебобулочные изделия) и имеют одинаковое назначение (предназначенные для употребления в пищу), а также сходный круг потребителей и условия сбыта.

Товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», представленные в перечне заявленного обозначения, и товары 30 класса МКТУ «бисквиты; бриоши; вафли; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; леденцы; марципан; крем заварной; пастилки [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; шоколад» противопоставленного знака [2] являются однородными, так как они соотносятся как род-вид и относятся к одной и той же родовой группе товаров (кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение (предназначенные для употребления в пищу), а также сходный круг потребителей и условия сбыта.

Товары 30 класса МКТУ «пекарные порошки», представленные в перечне заявленного обозначения, и товары 30 класса МКТУ «сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; ферменты для теста» противопоставленного знака [2] являются однородными, так как они соотносятся как род-вид и относятся к одной и той же области применения (пекарное производство), имеют одинаковое назначение (предназначенные для употребления в пищу), а также сходный круг потребителей и условия сбыта.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Доводы заявителя, касающиеся того, что на территории Российской Федерации действует правовая охрана товарных знаков, включающих словесный элемент «родной» и зарегистрированных на имя других лиц показал, что данный довод является необоснованным, поскольку, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2017.