


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, 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 поступившее 14.02.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Симлянкой И.Н., г. Артем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017733885, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2017733885 с приоритетом от 18.08.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки №2017733885, оно представляет собой этикетку с фоном в виде узорчатого орнамента, состоящую из двух частей, на одной из которых, расположенной слева, в овале, окаймленном лентой с завязками в виде листочков, находятся словесные обозначения «От Максима», «гарантия качества»,

под данной композицией расположен изобразительный элемент с плавно очерченными сторонами, разделенный на два разного цвета поля, на одном из которых помещено слово «майонез», а на другом «провансаль», при этом ниже словесных элементов «майонез и провансаль» расположено изображение стилизованного яйца в разрезе на разлитом майонезе с брызгами на листе салата, слева от которого в круге помещены слова и цифры «НАТУРАЛЬНОЕ, 100%, ORGANIC, ПРОИЗВОДСТВО», а на другой части этикетки, расположенной справа, в окаймленном лентой овале с завязками в форме листочков, помещены словесные элементы «От Максима», «гарантия качества», под ними расположен изобразительный элемент с плавно очерченными сторонами, разделенный на два разного цвета поля, на одном из которых помещено слово «майонез», а на другом под ним - «провансаль», справа от слов «майонез» и «провансаль» в круге, очерченном двумя линиями, помещены слова и цифры «НАТУРАЛЬНОЕ 100% ORGANIC ПРОИЗВОДСТВО», ниже в пять строк расположен текст:

«Майонез «Провансаль», изготовленный по традиционному рецепту, обладает великолепным вкусом и является незаменимой приправой для мясных и рыбных блюд, различных салатов»;

в нижней части этикетки размещены четыре горизонтально ориентированных прямоугольника с помещенной в них информацией, соответственно сверху вниз:

«МАЙОНЕЗ «ОТ МАКСИМА» ПРОВАНСАЛЬ 55%

СОСТАВ: МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ, ВОДА, ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК, САХАР, СОЛЬ, КОНЦЕНТРАТ СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА, УКСУСНАЯ КИСЛОТА, КОНСЕРВАНТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ, БЕНЗОАТ НАТРИЯ), СТАБИЛИЗАТОРЫ (КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ, ГУАРОВАЯ КАМЕДЬ), АРОМАТИЗАТОР ГОРЧИЦЫ - ИДЕНТИЧНЫЙ НАТУРАЛЬНОМУ, КРАСИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫЙ (БЕТА-КАРОТИН).»,

«ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г ПРОДУКТА: ЖИРЫ - 55г, БЕЛКИ - 0.4г, УГЛЕВОДЫ - 3,6г. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 100г ПРОДУКТА - 512 ККАЛ. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ»,

«ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ: СРОК ГОДНОСТИ:

ОТ 0°С до + 10°С включительно 180 СУТОК

свыше +10°С до +14°С включительно, 120 СУТОК

свыше +14°С до +18°С включительно 45 СУТОК

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ ПРОДУКТ ХРАНИТЬ В
ХОЛОДИЛЬНИКЕ»,

«ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИП БЕРЕЗИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ

РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 692760, г. АРТЕМ,

ул. КИРОВА, 9г. ТЕЛ.: 8(42337)435-46, 8(4232)94-54-99»;

справа от трех последних прямоугольников расположено на горизонтальной плашке с плавно очерченными углами обозначение «ГОСТ 31761-2012», под которым помещен вертикально ориентированный штрих-код с цифрами, при этом между штрих-кодом и горизонтально-ориентированными прямоугольниками в столбик друг под другом расположены символы, гарантирующие качество продукции, соответственно: символ РСТ в овале со словами «добровольная сертификация», символ РСТ в овале с буквенным обозначением по верху овала - «ХАССП», символ «ЕАС», символ в виде треугольника с плавно скругленными углами и цифрой «7» внутри него, и словами под треугольником «РЕТ/ЛОРЕ», в транслитерации «пет лоуп», в самом низу - символ бокала и вилки в квадрате со скругленными углами; в нижнем поле этикетки помещены слова и цифры касающиеся веса и объема.

Роспатентом 19.12.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.


Входящие в состав заявленного обозначения буквы, цифры, штрих-код, знак ЕАС, изображение половинки яйца, слова, кроме «От Максима» и «Березин Максим Анатольевич», являются неохраноспособными, поскольку не обладают различительной способностью.

Вместе тем, слова «майонез» и «Правансаль» представляют собой указание на определенный вид и свойства товаров 30 класса МКТУ, следовательно, для товаров 30 класса МКТУ «приправы; соусы для пасты; соусы (приправы)» заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

Кроме того, заявителем не представлены документы, которые подтверждают правомерность включения в состав заявленного обозначения буквенно-цифрового элемента «ГОСТ 31761-2012», вследствие чего регистрация такого обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно качества товаров.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «изготовитель ИП Березин М.А.» способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя / лица, оказывающего услуги, поскольку заявителем является ИП Симлянская Ираида Николаевна.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «**МАКСИМ**» (свидетельство №119563 с приоритетом от 13.10.1992), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Конинклейке Дау Эгбертс Б.В., Остердоксстрат 80, 1011 DK Амстердам, Нидерланды.

Помимо этого, входящие в состав заявленного обозначения элементы (знаки сертификации) являются сходными до степени смешения с изобразительным товарным знаком «» (свидетельство №119563 с приоритетом от 13.10.1992), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ на имя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 109074, Москва, Китайгородский проезд, 7, стр. 1.

В поступившем возражении заявитель отмечает, что им отправлено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, согласно которому из его состава исключаются спорный элемент «ГОСТ 31761-2012», знаки сертификации, знак ЕАС.

Также заявителем получено разрешение от ИП Березина М.А. на включение его имени и фамилии в состав этикетки в качестве изготовителя продукции.

Заявитель не согласен с исключением из охраны товарного знака изобразительного элемента в виде яйца, поскольку считает, что этот элемент не является натуралистическим, а создан при содействии дизайнеров ООО «Дизайн Студия».

В возражении также указывается, что майонез под названием «От Максима» выпускается с 2009 года, при этом заявителю принадлежит исключительное право на товарные знаки «**ОТ МАКСИМА**» по свидетельству №582989 для товаров 30 класса МКТУ «майонез», «**ОТ МАКСИМА**» по свидетельству №510801 для товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, «**ОТ МАКСИМА И АРТЕМА**» по свидетельству №480744 для товаров 30 класса МКТУ «майонез», «**ОТ МАКСИМА И АРТЕМА**» по свидетельству №357869 для товаров 29 класса МКТУ «паста томатная», 30 класса МКТУ «кетчупы». Кроме того, на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки



«**ОТ МАКСИМА И АРТЕМА**» по свидетельству №710281 для товаров услуг 29, 35 классов



МКТУ, «**ОТ МАКСИМА И АРТЕМА**» по свидетельству №710288 для товаров и услуг 29, 30, 35



классов МКТУ, «**ОТ МАКСИМА И АРТЕМА**» по свидетельству №709961 для товаров услуг 29, 35 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать измененное заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017733885 в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «майонез» и заявленных услуг 35 классов МКТУ (согласно представленному на заседании коллегии ходатайству от 23.05.2019).

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- сведения о зарегистрированных на имя ИП Симлянковой И.Н. товарных знаках;

- дизайн-макет этикетки;

- сведения о производстве майонеза «От Максима»;

- фотография продукции на прилавках;

- договор на аренду нежилого помещения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.08.2017) поступления заявки №2017733885 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 подпункта 3 пункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Исходя из требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров

обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.


Как следует из пункта 49 Правил, на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, в частности, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц.



Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2017733885 с приоритетом от 18.08.2017 представляет собой этикетку, включающую словесные и изобразительные элементы. С учетом доводов возражения и корректировки перечня регистрация заявленного обозначения испрашивается заявителем для товаров 30 класса МКТУ «майонез» и услуг 35 класса МКТУ «услуги по оптовой и розничной продаже товаров; реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи, включая услуги интернет-магазинов; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов; сбор информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Исходя из описания заявленного обозначения, приведенного выше, в его состав входят не обладающие различительной способностью штрих-код, натуралистическое изображение половинки яйца, различные буквенные, цифровые, словесные элементы (кроме, «От Максима», «Березин Максим Анатольевич»), которые несут информацию о товаре, его свойствах, изготовителе. Такие описательные элементы согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми, т.е. им не может быть предоставлена правовая охрана.


При этом заявителем оспаривается только неохраноспособность изображения половинки яйца, которое, по его мнению, является произведением дизайна, созданного ООО «Дизайн Студия Иппон» для ИП Симлянковой И.Н.

В этой связи следует отметить, что входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент  является натуралистическим изображением яйца. Данный элемент для такого товара 30 класса МКТУ как «майонез» указывает на определенный состав, тем более, что заявленное обозначение включает еще и элемент «ПРОВАНСАЛЬ», который представляет собой название определенного вида соуса, изготавливаемого из смеси желтков с растительным маслом (см. Толковый словарь В.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru>). Таким образом, несмотря на то, что этот спорный элемент входит в композицию заявленного обозначения, созданного трудом дизайнера, он, тем не менее, относится к описательным элементам, а, следовательно, подлежит дискламации.

Необходимо указать, что при рассмотрении возражения во внимание были приняты обстоятельства, отсутствующие на стадии экспертизы заявленного обозначения. Так, по ходатайству заявителя заявленное обозначение было изменено



на следующее: «

элементы: «ГОСТ 31761-2012, знаки сертификации, товарный знак «  » по свидетельству №610659, знак ЕАС», а также заявитель ограничил перечень своих притязаний в части заявленных товаров 30 класса МКТУ таким товаром как «майонез». Данные изменения устраняют препятствие в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанные на выводе о его несоответствии требованиям пунктов 3 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Как указывалось в заключении по результатам экспертизы, поскольку регистрация товарного знака по заявке №2017733885 испрашивается на имя ИП Симлянковой И.Н., наличие в составе этикетки словесного элемента «изготовитель ИП Березин Максим Анатольевич» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Однако ИП Березин Максим Анатольевич представил свое письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ИП Симлянковой И.Н. Как следует из возражения, указанные лица осуществляют производство майонеза под обозначением «От Максима» с 2009 года. В этой связи коллегия полагает, что оснований для вывода о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не имеется. Коллегия также приняла к сведению наличие у ИП Симлянковой И.Н.




исключительного права на товарный знак «

№710281 для товаров услуг 29, 35 классов МКТУ, в состав которого входит


вышеуказанный охраноспособный словесный элемент «Березин Максим Анатольевич».

Кроме того, коллегия учла довод возражения о том, что помимо вышеуказанного товарного знака по свидетельству №710281, ИП Симлянская И.Н. обладает исключительным правом на такие товарные знаки как: « **ОТ МАКСИМА** » по свидетельству №582989 для товаров 30 класса МКТУ «майонез», « **ОТ МАКСИМА** » по свидетельству №510801 для товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, « **ОТ МАКСИМА И АРТЕМА** » по свидетельству №480744 для товаров 30 класса МКТУ «майонез», « **ОТ МАКСИМА И АРТЕМА** » по свидетельству №357869 для товаров 29



класса МКТУ «паста томатная», 30 класса МКТУ «кетчупы», «  » по свидетельству №710288 для товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ,




«  » по свидетельству №709961 для товаров услуг 29, 35 классов МКТУ.

При этом основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2017733885 послужило наличие словесного товарного знака « **МАКСИМ** » по свидетельству №119563 с приоритетом от 13.10.1992, зарегистрированного на имя компании Конинклейке Дау Эгбертс Б.В. для товаров 30 класса МКТУ «кафе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед».

Заявителем не отрицается однородность товаров 30 класса МКТУ «майонез» и «соусы (приправы)», указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №119563, которые представляют собой товары одного вида и назначения.

Что же касается сопоставительного анализа заявленного комбинированного




обозначения «» и противопоставленного словесного товарного знака «**МАКСИМ**», то необходимо отметить следующее.

Как указывалось выше, заявленное обозначение включает в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «От Максима», «Березин Максим Анатольевич», при этом обозначение «От Максима» является зарегистрированным товарным знаком заявителя. Указанные словесные элементы по смыслу вызывают представление об определенном лице, в отличие от противопоставленного товарного знака по свидетельству №119563 со словесным элементом «МАКСИМ», который является мужским именем и не ассоциируется с каким-то конкретным человеком. Следует отметить, что индивидуализирующие словесные элементы «От Максима», «Березин Максим Анатольевич» и «МАСИМ» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака характеризуются фонетическими отличиями. Общее зрительное впечатление, которое производят сравниваемые обозначения, также отличается.

Несовпадение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по всем критериям сходства (семантическому, фонетическому и графическому) обуславливает вывод об отсутствии смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте при сопровождении однородной продукции, а, следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что в данном деле имеются основания для удовлетворения поступившего возражения, а, следовательно, для государственной регистрации



заявленного обозначения «» по заявке №2017733885 для товаров 30, 35 классов МКТУ с указанием штрих-кода, изображения половинки яйца, всех букв, цифр и слов, кроме «От Максима», «Березин Максим Анатольевич» в качестве неохраняемых.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2019, отменить решение Роспатента от 19.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017733885.