

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, рассмотрела поступившее 27.10.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555228, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707120 с приоритетом от 07.03.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.10.2015 за №555228 на имя ОАО «МИЛКОМ», г. Ижевск (далее - правообладатель) в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее неохраняемые словесные элементы «КАЧЕСТВО ДЕРЕВЕНСКОГО МОЛОКА» и перевод этих слов на удмуртский язык «ГУРТ ЙОЛЛЭН ЗЕЧЛЫКЕЗ», выполненные буквами русского алфавита. В нижней части обозначения изображена сельская местность с полями, холмами,

деревьями, постройками, коровами, речкой. В верхней части обозначения изображено небо. В правом верхнем углу помещены геометрические узоры, а в левом – две концентрические окружности, образующие кольцо. Между окружностями размещены словесные элементы «ГУРТ ЙОЛЛЭН ЗЕЧЛЫКЕЗ» и три ромба, а внутри кольца помещено изображение коровы.

Товарный знак охраняется в оттенках зеленого от светло-зеленого до темно-зеленого, в оттенках синего от светло-синего до темно-синего, в красном, оранжевом, светло-оранжевом, желтом, темно-желтом, голубом, бежевом, коричневом, темно-коричневом, фиолетовом, белом, сером, черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.10.2017 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками «ДЕРЕВЕНСКИЙ» по свидетельству №61944[1] и «ДЕРЕВЕНСКАЯ» по свидетельству №551003[2], принадлежащими лицу, подавшему возражение, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении товаров 29 класса МКТУ, которые являются однородными с товарами 29, 30 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- словесные элементы «КАЧЕСТВО», «МОЛОКА», входящие в состав оспариваемого товарного знака, являются слабыми элементами, указывающими на качество и вид товаров, а при экспертизе оценке на сходство подлежат сильные элементы;

- товары «напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные» 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам «прочие безалкогольные напитки» 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №61944 [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение о регистрации товарного знака по заявке №2014707120 и признать

правовую охрану товарного знака по свидетельству №555228 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором указал следующее.

- доводы лица, подавшего возражение, о признании правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555228 недействительным полностью ничем не обосновано;

- все слова в составе оспариваемого товарного знака являются неохранными элементами, в связи с чем правообладатель не обладает исключительным правом на эти словесные элементы и не может препятствовать кому-либо в их использовании в отношении товаров, указанных в свидетельстве;

- различительная способность слова «ДЕРЕВЕНСКОЕ» «-АЯ», «-ИЙ», «-ИЕ» в значительной степени размыта ввиду широкого использования его в составе различных словосочетаний, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении молочной продукции и в отношении продуктов питания вообще, в том числе задолго до даты приоритета более раннего из двух противопоставленных товарных знаков «ДЕРЕВЕНСКИЙ» [1];

- слово «ДЕРЕВЕНСКОЕ», особенно в составе разного рода словосочетаний, не может ассоциироваться в сознании рядового потребителя только с товарами правообладателя противопоставленных товарных знаков;

- слова «ДЕРЕВЕНСКИЙ» или «ДЕРЕВЕНСКАЯ», используемые в качестве самостоятельных словесных товарных знаков, могут вызывать в сознании потребителей множество образов, связанных с деревней, имеют множество возможных толкований, исходя из словарного значения слова «деревенский»;

- словесный элемент «КАЧЕСТВО ДЕРЕВЕНСКОГО МОЛОКА» является грамматически связанным словосочетанием, в котором смысловое ударение падает на слово «качество», а не на слово «деревенского», которое является второстепенным, зависимым членом в данном словосочетании;

- смысловой акцент на слове «качество» усиливается расположенным слева изображением, напоминающим оттиск печати, который воспринимается как своеобразный знак качества;

- отсутствие подобия идей, заложенных в товарные знаки «ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ» и в словесные элементы «КАЧЕСТВО ДЕРЕВЕНСКОГО МОЛОКА», позволяет сделать вывод об отсутствии смыслового сходства между сравниваемыми обозначениями;

- отсутствуют основания для вывода о графическом сходстве словесных элементов сравниваемых товарных знаков, ввиду того, что они производят разное визуальное впечатление;

- отсутствуют основания для вывода о фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых товарных знаков, ввиду различия в количестве слов, слогов, звуков, а также отсутствия фонетического вхождения противопоставленных товарных знаков в оспариваемый товарный знак;

- оценка сходства противопоставленных словесных товарных знаков с комбинированным товарным знаком по свидетельству №555228 в целом дает основания для вывода об отсутствии между ними сходства до степени смешения, ввиду чего анализ однородности товаров не требуется.

В отзыве также приведены примеры регистраций товарных знаков, в которых присутствуют словесные элементы «ДЕРЕВЕНСКОЕ», «ДЕРЕВЕНСКИЙ», «ДЕРЕВЕНСКАЯ», «ДЕРЕВЕНСКИЕ» (свидетельства №№432940, 262927, 224155, 319548, 482071, 549519, 457211, 499578, 498201, 498200, 580218, 588423, 264200, 276989, 277106, 294630, 321676, 312737, 314370, 435259, 364188, 377179, 380098, 404600, 432654, 532616, 505248, 493197, 600653, 540544, 525066, 528006, 557857, 583477, 611404, 611404).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №555228.

К отзыву приложен скриншот страницы сайта www.gramota.ru.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (07.03.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №555228 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №555228



представляет собой комбинированное обозначение, включающее неохранные словесные элементы «КАЧЕСТВО ДЕРЕВЕНСКОГО МОЛОКА» и перевод этих слов на удмуртский язык «ГУРТ ЙОЛЛЭН ЗЕЧЛЫКЕЗ», выполненные буквами русского алфавита. В нижней части обозначения изображена сельская местность с полями, холмами, деревьями, постройками, коровами, речкой. В верхней части обозначения изображено небо. В правом верхнем углу помещены геометрические узоры, а в левом – две концентрические окружности, образующие кольцо. Между окружностями размещены словесные элементы «ГУРТ ЙОЛЛЭН ЗЕЧЛЫКЕЗ» и три ромба, а внутри кольца помещено изображение коровы.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

29 - йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сметана [скашенные сливки]; сыворотка молочная; продукты молочные, в том числе, творог и творожная продукция.

30 - напитки какао-молочные; мороженое; йогурт замороженный [мороженое]; напитки кофейно-молочные.

35 - реклама; распространение образцов; продвижение товаров для третьих лиц; презентация товаров на всех

медиасредствах с целью розничной продажи; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; маркетинг; демонстрация товаров.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров:

29 - мясо, птица и дичь; мясные экстракты; желе; молоко и молочные продукты; сыры.
32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

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

бульоны; ветчина; дичь; желе мясное; изделия колбасные; йогурт; кефир [напиток молочный]; экстракты мясные; концентраты бульонные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; паштеты из печени; печень; продукты молочные (за исключением масла сливочного, масла мягкого, жиров животных, жиров пищевых, маргарина, смесей жировых для бутербродов); простокваша; птица домашняя неживая; сало; свинина; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыворотка молочная; сыры; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, словесные элементы «КАЧЕСТВО ДЕРЕВЕНСКОГО МОЛОКА» оспариваемого товарного знака являются неохраняемыми элементами обозначения, следовательно, относится к слабым элементам, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в знаке.

Поскольку при экспертизе словесных обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов, словесные элементы «КАЧЕСТВО ДЕРЕВЕНСКОГО МОЛОКА» оспариваемого знака не подлежит сравнительному анализу с противопоставленными товарными знаками по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что оценка сходства сравниваемых товарных знаков по графическому признаку сходства осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов.

Как показал сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] и [2], сопоставляемые обозначения производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом знаке изобразительных элементов в виде сельской местности с полями, холмами, деревьями, постройками, коровами, речкой и неба над ними, выполненных в яркой цветовой гамме, кольца, образованного двумя концентрическими окружностями, в центре которых изображена корова. Кроме того, в оспариваемом товарном знаке присутствуют словесные элементы «ГУРТ ЙОЛЛЭН ЗЕЧЛЫКЕЗ», расположенные между концентрическими окружностями.

Что касается противопоставленных словесных товарных знаков [1] – [2], то они выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами черного цвета.

Кроме того, коллегия отмечает слабую различительную способность словесных элементов «деревенский», «деревенская», ввиду того, что эти элементы присутствуют в составе большого количества товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия сходства их сильных элементов и разного общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 29, 32 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Часть товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (кроме масла сливочного), однородны товарам 29

класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1] – [2], поскольку совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе товаров «молоко и молочные продукты», имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковый рынок сбыта.

Что касается товаров 30 класса МКТУ «напитки какао-молочные; мороженое; йогурт замороженный [мороженое]; напитки кофейно-молочные», то их нельзя признать однородными с товарами 32 класса МКТУ «прочие безалкогольные напитки», поскольку эти товары относятся к различным группам товаров, отличаются по составу, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, имеют различное назначение.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, не являются однородными с товарами 29, 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку относятся к различным видам деятельности, имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вместе с тем, в связи с признанием сравниваемых товарных знаков несходными между собой, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 29 класса МКТУ одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №555228 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №555228.