


**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 29.04.2019 возражение, поданное Общества с ограниченной ответственностью «Ким и Компания», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018701227, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018701227 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.01.2018 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 02.04.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано

в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени

смешения с товарным знаком «» по свидетельству №215768 с приоритетом от 13.03.2001, зарегистрированным в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «НИКА», 630049, г. Новосибирск, ул. Красный пр-кт, д. 163/2.

В заключении по результатам экспертизы также отмечается, что элементы «Жареный соленый арахис», «food» (в переводе с английского языка «пища, еда»), реалистическое изображение орехов не обладают различительной способностью, в силу чего являются неохраняемыми.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №215768 досрочно прекращена.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018701227 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены сведения о товарном знаке по свидетельству №215768.

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

С учетом даты (18.01.2018) поступления заявки №2018701227 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 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 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или

области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 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.

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.

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.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются 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.

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).




Обозначение «» по заявке №2018701227, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 18.01.2018, является комбинированным, выполнено в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, на фоне которого в овале с рваными краями и окантовкой расположены изображения жареного арахиса. Справа от овала находится изображение стилизованного цветка, состоящего из пяти кругов, а слева - стилизованный орех с высунутым языком, который стоит на прямоугольнике со скругленными краями, внутри которого располагается выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «JINHUA FOOD». Над овалом находится словесный элемент «Жареный соленый арахис», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в красном, белом, желтом, коричневом, черном цветовом

сочетании для товаров 29 класса МКТУ «арахис обработанный; орехи ароматизированные; орехи обработанные».

Исходя из описания заявленного обозначения, приведенного выше, в его состав входят не обладающие различительной способностью элементы, такие как: «Жареный соленый арахис», «food» (в переводе с английского языка «пища, еда», см. <http://www.translate.ru>), реалистическое изображение орехов, которые несут информацию о товаре и его свойствах. Такие описательные элементы согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми, т.е. им не может быть предоставлена правовая охрана, с чем заявитель не спорит.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ основан на наличии

сходного до степени смешения изобразительного товарного знака «» по свидетельству №215768 с приоритетом 13.03.2001, принадлежащего ООО «НИКА» и зарегистрированного, в частности, для товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам».

Заявителем не оспаривается сходство до степени смешения заявленного

обозначения «» и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №215768, а также однородность товаров 29 и 31 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №215768 в связи с прекращением юридического лица -

правообладателя, о чем внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2019.

Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №215768 устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018701227 для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2019, отменить решение Роспатента от 02.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018701227.**