

Роспатентом 21.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, принадлежащими иным лицам:

МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ

- с товарным знаком «  » по свидетельству №571787 с приоритетом от 05.03.2013, зарегистрированным на имя Романова Владимира Анатольевича в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «  » по свидетельству №536245 с приоритетом от 05.03.2013, зарегистрированным на имя Романова Владимира Анатольевича в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ [2];

ДЕЛИКА / DELIKA

- с товарным знаком «  » по свидетельству №560828 с приоритетом от 07.05.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «МИРРИКО» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];

- с товарными знаками «DELIKA» по свидетельствам №№540690, 329341, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Арчеда – продукт» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [4, 5];

- со знаками «Delico» по международным регистрациям №№912108, 702556, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя Sime Darby Unimils B.V. в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [6, 7].

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Мясной» - прилагательное от слова «Мясо», регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ, не имеющих отношения к сфере деятельности, связанной с производством и продажей мяса, способна в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса ввести потребителей в заблуждение относительно вида, свойств, состава назначения товаров, а также назначения услуг.

В поступившем 26.12.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- чтобы полностью исключить противопоставления в лице товарных знаков «МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ» и устранить препятствие по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, по основаниям указанным в заключении экспертизы, заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, исключив из состава словесный элемент



«Мясной Эксперт», а именно изменить обозначение на

;

- заявитель просит исключить заявленные услуги 35 класса МКТУ и снять противопоставления товарных знаков «ДЕЛИКА/DELIKA» по свидетельству №560828, «DELIKA» по свидетельству № 540690;

- чтобы избежать столкновений со знаками по международным регистрациям «DELICO» № 912108, № 702556 для товаров 29 класса МКТУ «маргарин и иные пищевые масла и жиры», заявитель просит исключить из заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ следующие товары: «жир говяжий пищевой; жир

китовый пищевой; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; клей рыбий пищевой; сало»;

- экспертизой было отказано во внесении изменений в заявленное обозначение по заявке на товарный знак № 2015709331, поскольку такие изменения изменяют заявленное обозначение по существу, меняя его восприятие в целом и его основные элементы;

- исключаемый словесный элемент «Мясной Эксперт» не является доминирующим элементом заявленного комбинированного обозначения. Словесный элемент «Мясной Эксперт» расположен в обозначении таким образом, что воспринимается, как правило, последним, в меньшей степени оказывая влияние на первое общее впечатление от восприятия товарного знака, имеет по отношению к другим элементам значительно более маленькие размеры и не формирует совместно с ними целостного ассоциативного образа. Учитывая данные обстоятельства, исключение словесного элемента «Мясной Эксперт» из заявки №2015709331 не требует проведения экспертизой какого-то дополнительного поиска, поскольку сужает круг обозначений, которые могут быть ему противопоставлены. Удаление данного словесного элемента из заявки позволит полностью исключить противопоставление товарных знаков «МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ» по свидетельствам №№ 571787, 536245, которые являются в настоящий момент единственным препятствием для регистрации обозначения по заявке № 2015709331 в качестве товарного знака для обозначенного заявителем ограниченного перечня товаров 29-го класса МКТУ;

- заявитель проанализировал практику рассмотрения аналогичного дела, касающегося исключения недоминирующего словесного элемента из заявки на товарный знак № 2012741789. Суд по Интеллектуальным правам 19 января 2016 года вынес Решение по аналогичному делопроизводству в пользу заявителя по заявке № 2012741789, заключив, что такое внесение изменений вполне возможно осуществить в рамках делопроизводства по заявке на товарный знак № 2012741789, и что причины, послужившие единственным основанием для отказа в регистрации

по заявке № 2012741789, могут быть устранены путём исключения недоминирующего словесного элемента.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2015709331 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, с учётом вышеобозначенных изменений и ограничений.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил копию решения Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2016 (СИП – 528/2015).

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

С учетом даты (01.04.2015) поступления заявки №2015709331 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих 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; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» по заявке №2015709331 с приоритетом от 01.04.2015 является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение листа, внутри которого расположены словесные элементы «Делико» и «Мясной Эксперт», выполненные буквами русского алфавита в две строки.

- противопоставленный товарный знак «Мясной эксперт» по свидетельству №571787 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1];



**МЯСНОЙ
ЭКСПЕРТ**

- противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №536245 является комбинированным и представляет собой прямоугольник красного цвета, внутри которого расположены словесные элементы «МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2];

- противопоставленный товарный знак «ДЕЛИКА/DELICA» по свидетельству №560828 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов [3];



- противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №540690 является комбинированным и представляет собой прямоугольник синего цвета, внутри которого расположен словесный элемент «Delika», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух лепестков и круга [4];

- противопоставленный товарный знак «DELICA» по свидетельству №329431 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [5];

- противопоставленный знак «Delico» по международной регистрации №912108 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [6];

- противопоставленный знак «DELICO» по международной регистрации №702556 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [7].

Заявитель скорректировал перечень товаров 29 класса МКТУ, а также исключил заявленные услуги 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставления [3-7] снимаются.

В заключении экспертизы кроме приведенного основания для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, также указано несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно наличие словесного элемента «Мясной эксперт» в обозначении способно ввести потребителей в заблуждение в отношении части товаров 29 класса МКТУ, не относящихся к мясу, в части не соответствующего действительности указания вида, свойств, состава и назначения товаров.

Заявитель обратился с просьбой исключить элементы «Мясной эксперт» из состава обозначения, поскольку, данные элементы расположены в обозначении таким образом, что воспринимаются последними, в меньшей степени оказывают влияние на первое общее впечатление, имеют меньший размер и не формируют совместно с ними целостного образа.

Экспертизой данная просьба не была удовлетворена, поскольку представленные материалы изменяют заявленное обозначение по существу, меняя его восприятие в целом и его отдельные элементы.

Что касается просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся исключения из него словесного элемента «Мясной эксперт», то она также не была удовлетворена и коллегией по следующим причинам.

Указанное изменение влияет на восприятие обозначения в целом и каждого входящего в него элемента в отдельности, и удаление самостоятельного охраноспособного словесного элемента приведет к нарушению целостности всей композиции знака, как было экспертизой указано в отказе о внесении изменений в заявленное обозначение.

В связи с тем, что коллегией также было отказано во внесении изменений, противопоставленные товарные знаки [1, 2] не снимаются и коллегия проводила

анализ заявленного обозначения на тождество и сходство с указанными товарными знаками.

Словесный элемент «мясной эксперт» заявленного обозначения не связан грамматически и по смыслу со словом «Делико».

Кроме того, следует отметить, что словесные элементы заявленного обозначения («Делико» и «Мясной эксперт») расположены на разных уровнях, выполнены разным шрифтом буквами разного размера, что позволяет их рассматривать как два самостоятельных, независимых друг от друга словесных элемента.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «Мясной эксперт» в заявленное обозначение, являющихся единственными элементами в противопоставленных товарных знаках [1, 2]. Наличие в сопоставляемых знаках совпадающего по лексическому значению словесного элемента «Мясной эксперт» позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Сравнение сопоставляемых комбинированных обозначений заявленного и противопоставленного знака [2] по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что они отличаются изобразительными элементами. При этом заявленное обозначение выполнено в красно, зеленой цветовой гамме, а противопоставленный знак выполнен белым цветом на красном фоне, в связи с чем графическое сходство отсутствует.

Вместе с тем, следует отметить, что указанное обстоятельство не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в силу того, что, в данном случае, цветовая гамма и графическое решение знаков являются второстепенным фактором сходства обозначений, поскольку основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых комбинированных обозначениях занимают словесные элементы «Делико Мясной эксперт» и «Мясной эксперт», на которых акцентируется, как известно, основное внимание потребителя.

Установленное коллегией сходство указанных словесных элементов по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений позволило

сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров (мясные продукты, готовые мясные продукты) и имеют одно назначение (используются для приготовления пищи или являются готовой к употреблению в пищу).

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых эти обозначения предназначены, свидетельствуют о сходстве их до степени смешения и, как следствие, о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2017 поступило особое мнение от заявителя, доводы которого повторяют доводы возражения, оценка им была дана выше по тексту заключения и дополнительное исследование не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2016.