

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, рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Релиш», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742644 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2017742644, поданной 13.10.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение
в коричневом цветовом сочетании.

**Солнечный
Колос**

Решение Роспатента от 26.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742644 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

КОЛОС

[2] по свидетельству № 338124, приоритет от 16.05.1996 (срок



действия регистрации продлен до 16.05.2026), [3] по свидетельству № 449183, приоритет от 21.03.2008 (срок действия регистрации продлен до



21.03.2028), [4] по свидетельству № 449307, приоритет от

04.09.2006 (срок действия регистрации продлен до 04.09.2026), **ЗОЛОТОЙ КОЛОС** [5] по свидетельству № 449305, приоритет от 29.01.1996 (срок действия регистрации

продлен до 29.01.2026), **Ячменный колос** [6] по свидетельству № 645072, приоритет от 16.03.2017, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Кофейная компания «Вокруг Света», 143395, Московская область, Наро-Фоминский р-н, дер. Софьино, 141, стр. 1, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- основу серии противопоставленных товарных знаков [2-6] составляет словесный элемент «КОЛОС», а в заявленном обозначении [1] логическое ударение также падает на словесный элемент «КОЛОС», занимающий доминирующее положение, фонетически и семантически тождественный со словесным элементом «КОЛОС» противопоставленных товарных знаков [2-6].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.02.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.10.2018.

Доводы возражения, поступившего 25.02.2019, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] является словосочетанием «Солнечный колос», которое представляет собой соединение двух слов «Солнечный» и «колос», связанных по смыслу, означающее, что колос созрел, выращен на солнце, и грамматически - слова выражены в одном падеже (именительном) и согласуются между собой;

- элемент «Солнечный» имеет три слога, 9 букв, 9 звуков, элемент «колос» имеет два слога, 5 букв, 5 звуков. Противопоставленные товарные знаки [2-6] состоят из словосочетаний «Золотой колос», «Ячменный колос» и отдельного слова «Колос». Совпадающим является только одно слово «колос»;

- общее зрительное впечатление заявленного обозначения [1] отличается от противопоставленных товарных знаков [2-6] и не имеет с ними общих признаков в цвете, построении композиции, графическом исполнении. При этом заявленное обозначение [1] выполнено оригинальным изобразительным шрифтом. Противопоставленные товарные знаки [2,4-6] выполнены стандартным шрифтом, а товарный знак [3] изобразительным, но отличающимся от заявленного обозначения [1]. Заявленное обозначение [1] выполнено коричневым цветом. Противопоставленные товарные знаки [2,4-6] выполнены черно-белыми;

- в заявленном обозначении [1] смысл определяется зависимым словом: колос является солнечным, то есть выращенным на солнце. В противопоставленных товарных знаках [2-6] либо просто «колос», либо «колос ячменный», то есть конкретно из ячменя, либо «золотой колос», то есть определение колоса по цвету;

- при экспертизе должно обеспечиваться единообразие практики экспертизы при применении действующего законодательства;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) в отношении однородных товаров зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «Колос» с другим смысловым значением, принадлежащие разным правообладателям с датами приоритета более поздними, чем первая заявка правообладателя ООО «Кофейная компания «Вокруг света»

ЯНТАРНЫЙ КОЛОС
(по свидетельству № 185244, приоритет от 14.07.1998;



по свидетельству № 384500, приоритет от 14.04.2008,

ЦАРЬ - КОЛОС
правообладатель: ЗАО «Русская рисовая компания»; по
свидетельству № 427148, приоритет от 08.04.2010, правообладатель: Тарасова Оксана

Сергеевна, 111396, Москва, пр-кт Зеленый, 44/5, кв.46), что свидетельствует об отсутствии единообразия практики экспертизы;

- регистрация товарного знака «Солнечный колос» на имя заявителя не направлена на неправомерное получение коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции, поскольку заявитель использует на упаковках товара одновременно и свой



товарный знак по свидетельству № 671297, выполненный достаточно крупно на лицевой стороне упаковки, содержащий часть фирменного наименования, что конкретно указывает на производителя: ООО «Релиш»;

- наличие товарных знаков со словесным элементом «Колос» с разным смысловым значением и разного графического исполнения в отношении однородных товаров, принадлежащих разным правообладателям, свидетельствует о некотором размытии обозначения «Колос» и отсутствии у потребителя ассоциативной связи обозначения «Колос» с одним производителем;

- заявитель готов внести изменения в заявленное обозначение [1], не изменяющее сущности, а именно изменить пропорции размеров элементов «Колос» и

**Солнечный
Колос**
«Солнечный»:

На основании изложенного в возражении, поступившем 25.02.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- письмо о направлении заявления о внесении изменений в заявленное обозначение [1] по заявке № 2017742644 - [7];

- заявление о внесении изменений в заявленное обозначение [1] по заявке № 2017742644 - [8].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 25.02.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (13.10.2017) заявки № 2017742644 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.


Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной

собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  [1] является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «заменители кофе; заменители кофе растительные, в том числе быстрорастворимый злакосодержащий напиток; напитки кофейные; кофе; кофе-сырец» в цветовом сочетании: «коричневый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений заявленному обозначению [1] в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

КОЛОС

- словесный товарный знак [2] по свидетельству № 338124, приоритет от 16.05.1996 (срок действия регистрации продлен до 16.05.2026). Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе».



- комбинированный товарный знак [3] по свидетельству № 449183, приоритет от 21.03.2008 (срок действия регистрации продлен до 21.03.2028). Правовая охрана товарного знака [3] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «цикорий; чай; какао; крахмал пищевой»;



- комбинированный товарный знак [4] по свидетельству № 449307, приоритет от 04.09.2006 (срок действия регистрации продлен до 04.09.2026). Правовая охрана товарного знака [4] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, кофе сырец, кофейные напитки, заменители кофе, цикорий, чай, какао, крахмал пищевой»;

- словесный товарный знак **ЗОЛОТОЙ КОЛОС** [5] по свидетельству № 449305, приоритет от 29.01.1996 (срок действия регистрации продлен до 29.01.2026). Правовая охрана товарного знака [4] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе»;

- словесный товарный знак **Ячменный колос** [6] по свидетельству № 645072, приоритет от 16.03.2017. Правовая охрана товарного знака [6] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]».

Правовая охрана данным товарным знакам была предоставлена ранее на имя: ООО «Кофейная компания «Вокруг Света», 143395, Московская область, Наро-Фоминский р-н, дер. Софьино, в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель, воспользовавшись пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, представил

документы в части внесения изменений **Солнечный Колос** в заявленное обозначение [1] с целью преодоления препятствия в регистрации товарного знака в виде противопоставленных товарных знаков [2-6]. Требования заявителя не были удовлетворены, поскольку внесение изменений в заявленное обозначение [1] с целью уменьшения словесного элемента «Колос» не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и наиболее значимым элементом остается элемент «Колос».

Заявленное обозначение [1] состоит из прилагательного «Солнечный» и существительного «Колос», расположенных на разных уровнях. Как известно, если

словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является элемент «Колос». Противопоставленные товарные знаки [2-6] образуют серию товарных знаков одного лица, объединенных одним и тем же словесным элементом «Колос». Прилагательные «Солнечный» заявленного обозначения [1], «Золотой» противопоставленных товарных знаков [4,5], «Ячменный» противопоставленного товарного знака [6] не придают сравниваемым обозначениям качественно иной уровень восприятия, при этом основным индивидуализирующим элементом является элемент «Колос», поскольку именно на него падает логическое ударение в сравниваемых обозначениях.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6] показал тождество звучания доминирующих словесных элементов: «Колос» [1] / «Колос» [2-6].

Семантическое сходство сравниваемых элементов обусловлено подобием заложенной идеи. В сравниваемые обозначения [1] и [2-6] заложено одно и то же понятие «Колоса» - 1. соцветие, в котором сидячие цветки или колоски расположены вдоль конца стебля. Простой колос (с сидячими цветками). Сложный колос (с колосками). 2. Такое соцветие (сложный колос) хлебного злака (см. электронный словарь <http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/12152>). В связи с изложенным, сравниваемые обозначения [1] и [2-6] могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных элементов заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6] свидетельствует о сходстве, что обусловлено использованием при их написании букв русского алфавита. Особенности шрифтового исполнения словесных элементов обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] носят в данном случае вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, с учетом тождества словесных элементов «Колос» [1] / [2-6] по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, а также с учетом их сходства по графическому критерию сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и

противопоставленных товарных знаков [2-6] в целом, так как сравниваемые обозначения [1] и [2-6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6] тождественны, либо относятся к одному родовому понятию «продукты натуральные и заменители, напитки на их основе», имеют общее назначение (для питья), один и тот же круг потребителей (любители кофейной продукции), являются товарами краткосрочного пользования и широкого потребления, что обуславливает их однородность. В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ заявитель в материалах возражения не спорит.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-6] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Коллегией также принято во внимание обращение от 04.04.2018 от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-6], который усматривает смешение сравниваемых обозначений.

Довод заявителя о совместном использовании заявленного обозначения [1] и



товарного знака по свидетельству № 671297 не опровергает вышеизложенные выводы коллегии ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные примеры регистрации товарных знаков **ЯНТАРНЫЙ КОЛОС** по свидетельству № 185244, приоритет от 14.07.1998 (согласно данным Госреестра на

дату подачи и рассмотрения настоящего возражения срок действия регистрации



истек); по свидетельству № 384500 (согласно данным Госреестра правовая охрана данного товарного знака прекращена в связи с истечением срока

действия исключительного права на товарный знак), ЦАРЬ - КОЛОС по свидетельству № 427148, принадлежащих другим лицам, не являются основанием для удовлетворения настоящего возражения в силу независимого делопроизводства по каждому делу в отдельности.

В отношении особого мнения, поступившего 24.04.2019, коллегия отмечает следующее. Основная часть доводов особого мнения повторяет доводы возражения, оценка которых дана выше. В отношении довода о применения единообразного подхода к экспертизе коллегия отмечает, что при оценке заявленного обозначения [1] требованиям законодательства коллегия руководствовалась нормативно-правовой базой, приведенной выше. В отношении довода об изучении делопроизводства по товарным знакам «ЯНТАРНЫЙ КОЛОС», «ЦАРЬ-КОЛОС» (свидетельства №№ 185244, 384500, 427148) на предмет предоставления писем-согласий от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-6] заявитель вправе воспользоваться статьей 1493 Кодекса, регулирующей право ознакомления с документами заявки на товарный знак. Рассмотрение вопроса злоупотребления правом действий правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-6] по направлению обращения от 04.04.2018 не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2018.