

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2018, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634948, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2016705705 с приоритетом от 26.02.2016 зарегистрирован 08.11.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №634948 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Объединение «Союзпищепром», г. Челябинск (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.09.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №634948 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «ЧЕСТНЫЕ» (свидетельство №579074) и «ЧЕСТНАЯ» (свидетельство №550082), зарегистрированных с приоритетом от 24.07.2013, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ»;

- продукты — это предметы питания, съестные припасы (Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003, Толковый словарь Ожегова. СЛ. Ожегов, П. Ю. Шведова. 1949-1992). Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №63498 предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, являющихся продуктами (продуктами питания), следовательно, словесный элемент «ПРОДУКТ» в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ является уточняющим, характеризующим товар;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017 сказано: «Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 №2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-159/2013 от 03.04.2014, по делу № СИП-9/2013 от 04.07.2014, по делу № СИП-901/2014 от 19.06.2015, по делу № СИП-315/2016 от 02.12.2016, по делу № СИП-314/2016 от 16.02.2017, по делу № СИП-677/2016 от 29.05.2017, по делу № СИП-605/2016 от 13.03.2017 и других. При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 дополнительно отмечено, что не имеет значение на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением»;


- использование словесных элементов «ЧЕСТНАЯ», «ЧЕСТНЫЕ» в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ порождает ассоциации, что данный продукт является «честным», «честным продуктом». Аналогичные ассоциации

порождает спорный товарный знак «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ» при использовании в отношении этих товаров. При этом, сам по себе словесный элемент «ПРОДУКТ» является неохраняемым элементом в силу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указывает на характеристики товара (продукт питания), следовательно, правообладатель противопоставленных товарных знаков не может быть лишен права использовать слово «ПРОДУКТ» на товарах 29, 30 класса МКТУ;

- словесные элементы «ЧЕСТНАЯЯ», «ЧЕСТНЫЕ», «ЧЕСТНЫЙ» представляют собой одно и то же слово. При этом, по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №384150 «Советские», в рамках которого ответчик по делу представил доказательства использования обозначения «СОВЕТСКИЙ» применительно к товару «сервелат» (сорт колбасы), президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 24 апреля 2015 за №С01-84/2015 по делу N СИП-765/2014 указал, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об использовании спорного товарного знака с незначительными, не влияющими на его различительную способность изменениями, характер которых обусловлен правилами русского языка (в словосочетании существительного и прилагательного последнее изменяет окончание в зависимости от рода существительного);

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017 года по делу №СИП-183/2017 по иску правообладателя оспариваемого товарного знака о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 284290, содержащего словесное обозначение «ЧЕСТНЫЙ» и представляющего собой комбинированное



обозначение , суд признал сходным до степени смешения данный товарный знак с обозначением «Честный продукт» по заявке на регистрацию товарного знака №2016705705, по которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- в словосочетании «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ» элемент «ЧЕСТНЫЙ» является «сильным», а элемент «ПРОДУКТ» - слабым. Так, в решении Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2016 г. по делу №СИП-463/2016, в котором рассматривалось правомерность регистрации товарного знака «ЗДОРОВЫЙ ПРОДУКТ» в отношении товаров 05, 30-32 классов МКТУ суд указал: «Как установлено Роспатентом, словесный элемент "Здоровый продукт" состоит из двух слов русского языка, где "здоровый" - полезный для здоровья, полезный, правильный, а "продукт" - предмет как результат человеческого труда (обработки, переработки, исследования): продукты питания, съестные припасы (Толковый словарь русского языка, под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой). Исходя из изложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что словосочетание "Здоровый продукт" имеет значение "продукт, обладающий полезными свойствами", "продукт, оказывающий благотворное воздействие", и указывает на потребительские свойства товаров 05, 30, 31, 32-го классов МКТУ, для индивидуализации которых заявлено это обозначение. При анализе заявленного на регистрацию обозначения судом установлено, что под "здоровым продуктом" понимаются продукты (продукция), благотворно влияющие на здоровье как человека, так и животных, при их применении (употреблении)».

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №634948 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №634948, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- сравниваемые знаки не являются сходными по фонетическому, визуальному, графическому критериям сходства;

- сравниваемые обозначения характеризуются близостью звуков одного из слов, но вместе с тем имеют различный буквенный, слоговый, словесный состав.

Они состоят из различного количества слов, слогов и букв, отсутствует полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое, имеют различную протяженность звучания, что позволяет сделать вывод об отсутствии их звукового сходства;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки значительно отличаются друг от друга за счет различного композиционного, цветового и шрифтового решений, производят совершенно разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом;

- обозначение «честный продукт» представляет словосочетание, состоящее из двух слов, связанных подчинительной связью. Слово «честный» характеризует слово «продукт», при этом прилагательное выступает в переносном значении, является образным определением, что обеспечивает различительную способность данного знака. Применительно к товарам оспариваемой регистрации оно является фантазийным. «Честный продукт» - это достойный, качественный результат человеческого труда, сделанный без обмана, добросовестно. Противопоставленные товарные знаки «ЧЕСТНЫЕ» и «ЧЕСТНАЯ» используются без имен существительных и в силу своей многозначности могут вызывать у потребителя разные смысловые ассоциации. Таким образом, сравниваемые товарные знаки отличаются по смыслу;

- ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, индивидуализируемых этими знаками, одному производителю;

- правообладатель является производителем товаров 29 и 30 классов МКТУ, маркируемых оспариваемым товарным знаком. Данное обозначение имеет высокий уровень доверия среди покупателей, так как ООО «Объединение «Союзпищепром» входит в первую тройку производителей макаронных изделий и в двадцатку российских поставщиков бакалеи;

- правообладатель периодически проводит рекламные кампании своей продукции и несет существенные затраты на рекламу и маркетинговую поддержку оспариваемого товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

1. Заключение специалиста Иваненко Г.С. по результатам лингвистического исследования;
2. Заключение специалиста Шлемовой Н.Н. по результатам лингвистического исследования;
3. Сведения о линейке продуктов под оспариваемым товарным знаком;
4. Каталог продукции правообладателя;
5. Материалы договора поставки №62 от 01.11.2015;
6. Материалы договора поставки №2049 от 01.06.2014;
7. Справка о реализации продукции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия признала доводы возражения необсудительными.

С учетом даты (26.02.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №634948 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №579054 и №550082, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.





Словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, кроме того, отсутствует полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в оспариваемый. Данные факты обуславливают вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Словесный элемент «ЧЕСТНЫЕ» противопоставленного товарного знака является множественным числом от слова «честный». Словесный элемент «ЧЕСТНАЯ» - это форма женского рода по отношению к слову «честный». Указанные слова воспринимаются в значении: 1. Проникнутые(-ая) искренностью и прямоотой, добросовестные(-ая); 2. Заслуживающие(-ая) уважения, безупречные(-ая) (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 915).

Словесные элементы «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ!» в оспариваемом товарном знаке объединены по смыслу и грамматически и представляют собой эмоционально окрашенное словосочетание, которое имеет иное смысловое значение, чем просто слова «ЧЕСТНЫЕ» и «ЧЕСТНАЯ» и слово «ПРОДУКТ».

В силу изложенного, словесные элементы «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ» и «ЧЕСТНЫЙ», «ЧЕСТНАЯ» способны порождать различные смысловые ассоциации.

Помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки имеют явные графические различия, что обусловлено наличием различных изобразительных и словесных элементов, различиями в пространственном положении словесных элементов в композициях и использованием различной цветовой гаммы. То есть при восприятии товарного знака по свидетельству №634948 формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия противопоставленных словесных товарных знаков (1-2).

Принципиально различное зрительное восприятие сопоставляемых товарных знаков в совокупности с имеющимися фонетическими и семантическими отличиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в целом.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия исходила из того, что слова «честный» и «продукт» образуют оригинальное словосочетание, оригинальность его в том, то в обычном потоке речи слова «честный» и «продукт» не используются совместно, поэтому коллегия полагает, что это словосочетание следует рассматривать в целом, без дробления на отдельные элементы. В этой связи подходы судов (по делу № СИП-159/2013 от 03.04.2014, по делу № СИП-9/2013 от 04.07.2014, по делу № СИП-901/2014 от 19.06.2015, по делу № СИП-315/2016 от 02.12.2016 и др.), на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не применимы к данному спору.

Кроме того, коллегия усматривает необоснованным довод лица, подавшего возражение, о том, что в словосочетании «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ» слово «честный» является «сильным» элементом знака, а слово «продукт» - слабым, поскольку, как указывалось выше, словосочетание «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ» представляет собой достаточно оригинальные элементы семантическую и грамматическую конструкцию, которую следует оценивать в целом.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017 года по делу №СИП-183/2017, то в нем рассматривался вопрос о неиспользовании товарного знака по свидетельству №284290, дается оценка сходству иных обозначений, в связи с чем выводы, положенные в основу указанного решения не могут быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего возражения.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемые товары 29 и 30 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №634948 идентичны или однородны соответствующим товарам 29 и 30 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарных знаков (2).

Однородность данных товаров обусловлена отнесением их к одному роду и виду, одинаковым условия производства и реализации, а также кругу потребителей. Однородность товаров 29 и 30 классов МКТУ сравниваемых регистраций правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, учитывая отсутствие сходства, идентичные или однородны товары 29 и 30 классов МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией также учтены документы о деятельности правообладателя [3-7] в области производства и продвижения на рынке товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком. В частности, правообладателем в течение длительного времени производятся такие товары, как макаронные изделия, мука, крупы пищевые, продукты зерновые, каши, готовые завтраки, зерновые хлопья, пищевые масла, заменители молока, растительные



напитки и т.д., сопровождаемые обозначением . Правообладатель проводит рекламные кампании своих товаров. Особенностью указанной продукции стало ее позиционирование в сегменте эконом-класса, в результате чего указанные товары активно приобретаются и получили высокий уровень доверия среди покупателей. Так, правообладатель входит в первую тройку производителей макаронных изделий и в двадцатку российских поставщиков бакалеи. Указанное свидетельствует о высокой степени информированности потребителей об ООО «Объединение «Союзпищепром» и производимых им товарах, которые маркируются оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №634948 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 20.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №634948.**