Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Покровская Сыроварня», Алтайский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017705748, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017705748, поданной 16.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ – «*молочные продукты; сыры; твердые сыры*».

В качестве товарного знака по заявке № 2017705748 заявлено словесное обозначение « Золото Алтая », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Первые буквы обоих слов – заглавные, остальные – строчные.

Роспатентом 13.07.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017705748 ввиду его несоответствия

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком « ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ » по свидетельству № 475533 (приоритет от 21.07.2008), принадлежащим Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайский край, зарегистрированным в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 06, 07, 13, 17, 20, 25, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Золотой Алтай» по свидетельству № 238415 (приоритет от 09.01.2001), принадлежащим Открытому акционерному обществу «Маслобойный Завод», Алтайский край, зарегистрированным в отношении товаров 29 и услуг 39 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками, так как отличается от них по общему зрительному впечатлению, обусловленному композиционными и иными различиями;

- доводы о несходстве подробно и наглядно изложены в ответе на уведомление экспертизы, заявитель просит обратить на них внимание;

- что касается товарного знака по свидетельству № 238415, то в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг;

- товарный знак «Золотой Алтай» в отношении товаров 29 класса МКТУ «*масла и жиры пищевые*» принадлежит Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайский край, согласно

свидетельству № 465327, в то время как товарный знак «Золотой Алтай» в отношении товаров 29 класса МКТУ – «*мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты*» принадлежит Открытому акционерному обществу «Маслобойный Завод», Алтайский край, согласно свидетельству № 238415;

- заявитель получил письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.07.2018 и зарегистрировать обозначение «Золото Алтая» по заявке № 2017705748.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) оригинал письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 475533 от 18.09.2018 на регистрацию товарного знака по заявке № 2017705748 в отношении товаров 29 класса МКТУ;

(2) оригинал письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 465327 от 18.09.2018 на регистрацию товарного знака по заявке № 2017705748 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.02.2017) подачи заявки № 2017705748 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, 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017705748 заявлено словесное обозначение « Золото Алтая », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Первые буквы обоих слов – заглавные, остальные – строчные.

Регистрация товарного знака по заявке № 2017705748 спрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ – «*молочные продукты; сыры; твердые сыры*».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017705748 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 475533 и 238415.

Противопоставленный товарный знак « ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ » по свидетельству № 475533 (приоритет от 21.07.2008) представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде трех кругов и словесные элементы «ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ», расположенные под изобразительным элементом. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 06, 07, 13, 17, 20, 25, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак « Золотой Алтай » по свидетельству № 238415 (приоритет от 09.01.2001) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита в две строки, расположенное таким образом, что первая буква слова «Золотой» расположена над второй буквой слова «Алтай». Первые буквы каждого из слов заглавные, остальные – строчные. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 29 и услуг 39 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными на основании фонетического и смыслового сходства входящих в их состав словесных элементов.

Так, в комбинированном товарном знаке по свидетельству № 475533 основным элементом следует признать словесный элемент «ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ», поскольку именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения в целом и именно он запоминается потребителями.

Словесный элемент заявленного обозначения «ЗОЛОТО АЛТАЯ» и словесные элементы противопоставленных товарных знаков «ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ» характеризуются незначительными фонетическими отличиями – в окончаниях слов.

При этом смысловая нагрузка сравниваемых обозначений является сходной, заключается в подобии заложенных в обозначения понятий и идей: в обоих случаях использовано словосочетание из двух слов, первое из которых называет металл или цвет этого металла, а второй – один и тот же субъект Российской Федерации (Алтай – название Республики – субъекта Российской Федерации, входящего в Сибирский федеральный округ (https://ru.wikipedia.org/wiki)).

С точки зрения графического критерия сходства словесных обозначений, сравниваемые словесные элементы имеют некоторые визуальные различия, которые имеют второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2017705748 и свидетельств №№ 475533 и 238415, то коллегия отмечает следующее.

Товары заявленного перечня («*молочные продукты; сыры; твердые сыры*») относятся к общему родовому понятию «*молочные продукция*» (это продукты переработки молока, включающие в себя молочный продукт, молочный составной продукт, молокосодержащий продукт, побочный продукт переработки молока, продукция детского питания на молочной основе, адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста, см. положения раздела II Технического регламента Таможенного союза ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67).

При этом противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 475533 предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении таких товаров 29 класса МКТУ как «*масло сливочное; молоко; продукты молочные; сыры*». Сопоставляемые товары, очевидно, являются однородными по виду, назначению, потребительским свойствам. Кроме того, данные товары имеют общий круг потребителей, условия сбыта, реализуются на одних полках в магазинах.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 238415 действует в отношении товаров 29 класса МКТУ «*масла и жиры пищевые*».

При этом заявленный перечень «*молочные продукты; сыры; твердые сыры*» не содержит товаров, являющихся однородными товарам, указанным в свидетельстве № 238415.

Так, «*пищевые жиры*» – сало, тук (устар.), масло, шпик, лярд, маргарин, растительное масло (см. Идеографический словарь русского языка, М.: издательство ЭТС. Баранов О.С., 1995, – http://dic.academic.ru).

Таким образом, сопоставляемые товары относятся к разным группам товаров, имеют разные потребительские свойства и поэтому могут быть признаны неоднородными.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 475533 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, при этом не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 238415.

Вместе тем, заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не были учтены при принятии Роспатентом решения от 13.07.2018.

В результате государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 238415 по договору в отношении части товаров и/или услуг от 27.06.2012 № РД0101915 правообладателю товарного знака по свидетельству № 475533 было выдано также свидетельство № 465327 на товарный знак «Золотой Алтай», зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ – «*мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты*

консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты», являющихся однородными заявленным товарам.

В этой связи заявителем получены письма-согласия как от правообладателя товарного знака по свидетельству № 475533 (1), так и от правообладателя товарного знака по свидетельству № 465327 (2), не противопоставленного экспертизой, но связанного с товарным знаком по свидетельству № 238415, указанным в оспариваемом решении.

Согласно пояснениям заявителя, правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 475533 и 465327 не использует зарегистрированные на его имя товарные знаки самостоятельно, контролирует использование сходных обозначений путем предоставления соответствующих писем-согласий, что исключает введение потребителей в заблуждение.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные письма-согласия.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ – «*молочные продукты; сыры; твердые сыры*» заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2018, отменить решение Роспатента от 13.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017705748.