


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 17.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Тинамагомедовым Абакаром Кадиевичем, Ленинградская область (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741808, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке №2016741808, поданной 08.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в белом, сером, желтом, оранжевом, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, бежевом, светло-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 31 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ПАПИНА ФЕРМА», «НАТУРАЛЬНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ», расположенные в верхней и нижней частях заявленного обозначения, и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного

изображений трех человек, расположенных на овальной плашке, в нижней части которой расположено стилизованное изображение сельского пейзажа, в виде полей, стогов сена и коровы, в верхней части плашки – изображение пчелы.

Роспатентом 07.02.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741808 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком **ПАПА ФЕРМЕР** по свидетельству №578496 с приоритетом от 27.02.2015, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Фаберлик», Москва в отношении однородных товаров 29, 31 классов МКТУ – (1).

В Роспатент 17.04.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными в целом;
- заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из охраноспособного и неохраноспособного элементов и изобразительного элемента, в то время как противопоставленный товарный знак (1) является словесным;
- фонетическое различие обусловлено разной фонетической длиной, количеством слов, букв и слогов;
- визуальное различие определяется наличием в заявленном обозначении доминирующего оригинального изобразительного элемента, разным количеством слов в сравниваемых обозначениях, выполнением словесных элементов сравниваемых обозначений разными видами шрифта, а также тем, что заявленное обозначение выполнено в белом, сером, желтом, оранжевом, коричневом, темно-коричневом, светло-

коричневом, бежевом, светло-бежевом цветовом сочетании, в то время как противопоставленный знак исполнен в черно-белом цветовом сочетании;

- с точки зрения семантики в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи. Так, противопоставленный товарный знак «ПАПА ФЕРМЕР», состоящий из двух существительных, указывает на род деятельности некоего абстрактного «папы». Семантика заявленного обозначения – это натуральные фермерские продукты, которые производятся на «папиной ферме» (при этом неохраняемые словесные элементы «Натуральные фермерские продукты» уточняют, раскрывают значение заявленного обозначения);

- кроме того, заявитель отмечает, что с 2004 года осуществляет производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело дополнительную различительную способность и узнаваемость среди потребителей. Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет деятельность по продвижению косметики, одежды, в частности через сеть Интернет, в связи с чем потребители не будут введены в заблуждение относительно изготовителя товаров.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016741808 в отношении заявленного перечня товаров 29, 31 и услуг 43 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
2. Выписка ЕГРИП сведений о крестьянском фермерском хозяйстве, главой которого является Тинамагомедов Абакар Кадиевич;
3. Распечатки из сети Интернет (сайт Википедия) сведений об ООО «Фаберлик»;
4. Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741808;
5. Рекламные материалы о деятельности заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.11.2016) поступления заявки №2016741808 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2016741808 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ПАПИНА ФЕРМА», «НАТУРАЛЬНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ», расположенные в верхней и нижней частях заявленного обозначения, и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображений трех человек, расположенных на овальной плашке, в нижней части которой расположено стилизованное изображение сельского пейзажа, в виде полей, стогов сена и коровы, в верхней части плашки – изображение пчелы.

Правовая охрана испрашивается в белом, сером, желтом, оранжевом, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, бежевом, светло-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 31 и услуг 43 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак **ПАПА ФЕРМЕР** по свидетельству №578496– (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ПАПИНА ФЕРМА». При этом словесный элемент «НАТУРАЛЬНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ» в отношении всех заявленных товаров и услуг не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (с указанным выводом заявитель согласился при подаче заявки, указав в графе заявке (526), что данные элементы являются неохранными, а также на заседании коллегии, состоявшемся 04.07.2018).

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «ПАПА» - «ПАПИНА», «ФЕРМЕР» - «ФЕРМА», фонетическое сходство которых обусловлено наличием совпадающих звуков, букв и их одинаковым расположением, совпадением ударения в словах, что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее.

В состав заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) входят однокоренные слова, в связи с чем сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с фермой, главой которой является папа, и на которой производятся фермерские продукты.

При этом в заявленном обозначении словесный элемент «НАТУРАЛЬНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ», совместно с изобразительными элементами (поля со стогами сена и коровой) в сознании потребителя также формируют целостный образ владельца фермы, на которой производятся фермерские продукты.

В этой связи неубедительным представляется довод заявителя, относительно того, что входящие в состав заявленного обозначения неохранные словесные элементы «НАТУРАЛЬНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ», придают ему иное, чем в противопоставленном знаке значение.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что между заявленным обозначением и противопоставленным ему товарным знаком (1) имеются визуальные различия, вместе с тем, они второстепенны, поскольку ассоциация обозначений друг с другом обусловлена фонетическим сходством основных словесных элементов и семантическим сходством обозначений в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Сравнение перечней товаров 29, 31 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что товары, приведенные в перечнях противопоставленного товарного знака (1) и заявленного обозначения, однородны, поскольку идентичны, либо соотносятся как вид - род, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) и заявитель осуществляют свою деятельность в разных отраслях, следует отметить, что анализу и оценке подлежит не реальная деятельность лиц, а товары, указанные в заявленном перечне, и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1), которые как установлено выше, являются однородными.

Довода заявителя относительно приобретенной различительной способности заявленного обозначения не может рассматриваться в качестве довода для

преодоления приведенных в решении Роспатента от 07.02.2018 мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельствам №578496 в отношении однородных товаров 29, 31 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2018.**