

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 29.05.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Экологически чистая рыба», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015710381 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015710381 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 10.04.2015 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «ЭКОР» и «Производство с 1998 г.», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Производство с 1998 г.» является неохраняемым элементом, поскольку указывает на дату основания производства, а также может быть ложным относительно свойств товаров в отсутствие каких-либо документов, которыми подтверждался бы указанный год основания производства.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком по международной регистрации № 1138517, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении приведенных в заявке товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 29, 30 и 31 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.05.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют фонетические отличия по количеству слов и составу звуков, производят разное зрительное впечатление в силу разного цветового исполнения и разной внешней формы изобразительных элементов, и в сравниваемые знаки заложены совершенно разные идеи, поскольку слово «ЭКОР» означает «экологическая рыба», а слово «есор» происходит от части фирменного наименования правообладателя противопоставленного знака.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, на заседании коллегии заявителем были представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от 12.02.2018 правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1138517 (компании EcorNaturaSi S.p.A., Италия) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя только в отношении части приведенных в заявке товаров 29 класса МКТУ – «рыба; водоросли морские обжаренные; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для

употребления в пищу; омары неживые; продукты пищевые рыбные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; солонина; трепанги неживые; голотурии неживые; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб; экстракты водорослей пищевые» [1];

- ходатайство заявителя от 01.03.2018 об ограничении приведенного в заявке перечня товаров и услуг только вышеуказанными товарами 29 класса МКТУ, для которых правообладателем противопоставленного знака было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно упомянутому выше письму-согласию от 12.02.2018, а также в отношении всех приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ [2];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, в том числе о его регистрации в качестве юридического лица 30.03.1998 [3];
- копия свидетельства Московской регистрационной палаты о регистрации заявителя в качестве юридического лица 30.03.1998 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.04.2015) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, даты производства товаров и данные по истории создания производства.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение является комбинированным обозначением



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ЭКОР», так как он занимает в нем центральное положение, выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «Производство с 1998 г.», и запоминается легче, чем изобразительные элементы, которые играют второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для доминирующего слова «ЭКОР».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 10.04.2015 испрашивается, согласно ходатайству заявителя [2], только в отношении части приведенных в заявке товаров 29 класса МКТУ, а именно: «рыба; водоросли морские обжаренные; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; омары неживые; продукты пищевые рыбные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; солонина; трепанги неживые; голотурии неживые; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб; экстракты водорослей пищевые» (далее – ограниченный перечень товаров 29 класса МКТУ), и всех приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1138517 от



22.02.2012 представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита словесный элемент «ecor», так как он запоминается легче, чем

изобразительные элементы, которые играют второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для доминирующего слова.

Противопоставленный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ.

Правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1138517 (компанией EcorNaturaSi S.p.A., Италия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя только в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ, для которых, собственно, и испрашивается заявителем, согласно его ходатайству [2], предоставление правовой охраны заявленному обозначению, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 12.02.2018 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений (в шрифтовом и цветовом исполнении, в составе букв, в частности, в использовании букв разных алфавитов – русского и латинского, и во внешней форме изобразительных элементов), коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации № 1138517 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ.

При этом необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1138517 вовсе не распространяется в отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, так как соответствующая международная регистрация знака, собственно, не производилась для таких услуг, а перечень услуг 35 класса МКТУ, приведенный в рассматриваемой заявке, в свою очередь, содержит формулировки услуг в общем виде без каких-либо определенных

указаний на их осуществление применительно именно к тем или иным конкретным товарам, для которых охраняется противопоставленный знак, то есть они никак не являются непосредственно связанными друг с другом.

Так, все приведенные в заявке услуги, с одной стороны, и все товары, для которых охраняется противопоставленный знак, с другой стороны, относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности (оказание третьим лицам определенных услуг – производство определенных товаров), то есть они сами по себе никак не являются однородными.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ и всех приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ.

Что касается мотива экспертизы для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду отсутствия каких-либо документов, которыми подтверждался бы указанный в его словесном элементе «Производство с 1998 г.» соответствующий год основания производства, то следует отметить, что заявитель как юридическое лицо и хозяйствующий субъект, согласно представленным документам [3 – 4], появился именно в 1998 году.

Исходя из данного документально подтвержденного фактического обстоятельства, коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о наличии у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно соответствующего года начала экономической деятельности заявителя, то есть о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, вышеуказанный словесный элемент «Производство с 1998 г.», как указывающий на сведения по истории создания производства, действительно является неохраноспособным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении никак не оспаривается. Однако данный элемент, не занимающий доминирующего положения в составе заявленного обозначения,

может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015710381.