

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 20.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», Белгородская обл., г. Алексеевка (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705917, при этом установлено следующее.

ЖИВОЕ МАСЛО

Словесное обозначение по заявке №2016705917, поданной 29.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «пищевые растительные и животные масла, в том числе сливочное масло, мягкое масло, подсолнечное масло, соевое масло, рапсовое масло, кукурузное масло, смесовое масло, пальмовое масло и его фракции, масло какао» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, а именно: оптовая и розничная продажа вышеперечисленными пищевыми растительными и животными маслами».

Впоследствии в соответствии с заявлением заявителя, поступившем 30.05.2017, были внесены изменения в перечень товаров и услуг, в соответствии с которыми правовая охрана товарного знака по заявке №2016705917 испрашивается только в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «пищевые растительные и животные масла, в том числе подсолнечное масло, соевое масло, рапсовое масло, кукурузное масло, смесовое масло, пальмовое масло и его фракции, масло какао, за исключением сливочного масла, мягкого масла».

Роспатентом 21.06.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705917 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «МАСЛО», который характеризует заявленные товары, в том числе указывая на их вид, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

ЖИВОЕ

знаком по свидетельству №591469 с приоритетом от 20.02.2013 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Роспатент 20.10.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.06.2017, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель является крупным холдингом (Группа «ЭФКО») по производству масложировой и молочной продукции;

- заявитель и аффилированное с ним лицо – компания ЭС БРЭНДС ЛТД., Кипр являются правообладателями серии товарных знаков: «ЖИВОЙ ПРОДУКТ» (свидетельства №№610206, 609879, 525163); «ЖИВОЕ ПИТАНИЕ» (свидетельство №610216); «ЖИВАЯ ЕДА» (свидетельства №№435790, 48465, 486021, 540653);

«ЖИВОЙ КЕТЧУП» (свидетельство №627871); «ЖИВАЯ СЛОБОДА» (свидетельство №602285); «ЖИВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» (свидетельство №609878); «ЖИВАЯ ПОЛЬЗА» (свидетельство №606950); «ЖИВОЙ СОСТАВ» (свидетельство №614159), что является весомым аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- понятие «живое» масло не существует, это изобретенное словосочетание, вызывающее косвенные ассоциации с натуральностью и свежестью продукта;

- согласно Толковому словарю русского языка под ред. С.И. Ожегова слово «живой» или «живое» это тот, который живет, обладает жизнью, т.е. является живым существом;

- таким образом, для неодушевленного предмета слово «живой» является метафорой, благодаря которой свойства одушевленного предмета переносятся на неодушевленный предмет;

- понятие «живое масло» не является прямым указанием на какие-либо характеристики товара;

- что касается противопоставленного товарного знака, то заявитель обращает внимание, что на его имя были зарегистрированы товарные знаки «ЖИВОЕ ПИТАНИЕ» (свидетельство №610216); «ЖИВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» (свидетельство №609878) при наличии ранее зарегистрированного товарного знака «ЖИВОЕ» по свидетельству №591469;

- также заявитель ходатайствует о внесении изменений в материалы заявки, касающиеся изменения наименования заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016705917.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения о компаниях ЕС БРЭНДС, КВАРТЛИНК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (Кипр), ЭФКО ФУДС ПЛС (Кипр), ОАО «Эфирное» (Россия), АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Россия);

2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад»;
3. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об АО «ЭФКО ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»;
4. Заявление о внесении изменений в материалы заявки №2016705917.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.02.2018, коллегией было рассмотрено заявление [4]. Вместе с тем, заявителем устно был выражен отказ от внесения изменений.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.02.2016) поступления заявки №2016705917 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 неохраняемые 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.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

ЖИВОЕ МАСЛО

Заявленное обозначение по заявке №2016705917, выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом и

представляет сочетание двух слов прилагательного «ЖИВОЕ» и существительного «МАСЛО» с образованием единой грамматической конструкции.

С учетом внесенных изменений правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «пищевые растительные и животные масла, в том числе подсолнечное масло, соевое масло, рапсовое масло, кукурузное масло, смесовое масло, пальмовое масло и его фракции, масло какао, за исключением сливочного масла, мягкого масла».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. сайт <https://dic.academic.ru/>) значение слов, входящих в заявленное обозначение следующее:

- живое – 1. такой, который живет, обладает жизнью; 2. подлинный, самый настоящий; 3. деятельный, полный жизненной энергии; 4. легкий и занимательный, выразительный; 5. отвечающий реальным потребностям, жизненный; 6. остро переживаемый; 7. такой, который существует благодаря кому-чему-нибудь, черпает силу в ком-чем-нибудь;

- масло – собирательное название целого ряда химических веществ или смесей, не растворяющихся в воде.

Сочетание существительного «МАСЛО» и прилагательного «ЖИВОЕ» образует образное словосочетание, требующее дополнительных рассуждений и домысливания, при этом толкование смысла обозначения «ЖИВОЕ МАСЛО», за счет множества значений прилагательного «живой», может быть различным (например, жизненное масло, оживляющее масло, выразительное масло и т.д.) и, следовательно, не может прямо указывать на какие-либо характеристики заявленных товаров.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что заявленное обозначение «ЖИВОЕ МАСЛО» представляет собой единую грамматическую конструкцию, в данном случае утверждение об описательности слова «масло», как и всего обозначения в целом, нельзя признать убедительным.

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

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в

ЖИВОЕ

заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №591469 – (1), который представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; масла и жиры пищевые».

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ЖИВОЕ МАСЛО» заявленного обозначения и «ЖИВОЕ» противопоставленного товарного знака не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Наличие в рассматриваемом обозначении двух слов значительно увеличивают фонетическую длину обозначения. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова, поскольку заявленное словосочетание «ЖИВОЕ МАСЛО», как было указано выше будет восприниматься потребителями как фантазийное обозначение. В свою очередь противопоставленный товарный знак, представляющий собой прилагательное «ЖИВОЕ», которое в силу своей многозначности может вызывать у потребителя разные смысловые ассоциации.

Учитывая вышеизложенное сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения содержат разное количество словесных элементов, что усиливают визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться между собой в целом, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Сравнение перечней товаров 29 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что товары (уточненного перечня указанного выше) однородны товарам «масла и жиры пищевые», указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной категории товаров (масла и жиры пищевые), имеют одно назначение (продукты питания), один рынок сбыта (торговые предприятия) и соответственно широкий круг потребителей.

Указанное в совокупности позволяет коллегия прийти к выводу, что при маркировке однородных товаров, обозначениями, содержащими несходные элементы, отсутствует возможность возникновения у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника.

Резюмируя вышеизложенное коллегия считает, что заявленное обозначение по заявке №2016705917 соответствует требованиям пункта 1(3), 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что группе компаний, в которую входит заявитель, принадлежат товарные знаки, объединенных общим элементом «живой»: «ЖИВОЙ ПРОДУКТ» (свидетельства №№610206, 609879, 525163); «ЖИВОЕ ПИТАНИЕ» (свидетельство №610216); «ЖИВАЯ ЕДА» (свидетельства №№435790, 48465, 486021, 540653); «ЖИВОЙ КЕТЧУП» (свидетельство №627871); «ЖИВАЯ СЛОБОДА» (свидетельство №602285); «ЖИВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» (свидетельство №609878); «ЖИВАЯ ПОЛЬЗА» (свидетельство №606950); «ЖИВОЙ СОСТАВ» (свидетельство №614159), в силу чего заявленное обозначение будет рассматриваться как продолжение вышеуказанной серии знаков.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2017, отменить решение Роспатента от 21.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705917.