

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 22.03.2017 возражение ООО «ВНИМИ-Сибирь», г. Омск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720352, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2015720352 было подано на государственную регистрацию товарного знака 03.07.2015 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «**ВНИМИ СИБИРЬ**», выполненный буквами русского алфавита и расположенный на двух строках на фоне синей плашки, слева от которой расположено стилизованное изображение медведя с молочной бутылкой в лапах.

Роспатентом 17.01.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720352 в отношении всех заявленных товаров 30 и части товаров 32 классов МКТУ. Для остальных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Указанное несоответствие обосновывается тем, что обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированным товарным знаком



по свидетельству №175017 [1] в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных товарам 05, 29 и 32 классов МКТУ, и комбинированным товарным



знаком по свидетельству №151597 [2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2017, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель не оспаривает решение экспертизы в части услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель по заявке №2015720352 - Общество с ограниченной ответственностью «ВНИМИ-Сибирь», является правообладателем словесного товарного знака «ВНИМИ-Сибирь», зарегистрированного за №538889;

- правообладатель противопоставленного товарного знака, зарегистрированного за №175017, - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности" (предыдущее наименование - Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии), выразил согласие на регистрацию комбинированного обозначения по заявке №2015720352 на

имя заявителя в отношении всех товаров, которые являются однородными товарам 29 класса МКТУ, указанным в регистрации №175017, а именно для товаров 05, 29 и части товаров 32 классов МКТУ, для которых экспертиза отказала;

- заявитель длительное время производит и реализует товары 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, сопровождая их своим фирменным наименованием и ранее зарегистрированным словесным товарным знаком «ВНИМИ-Сибирь», в результате чего у потребителя уже сформирована узнаваемость продукции заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720352 в отношении следующих товаров: 05 класса МКТУ - вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые ферментные; лактоза для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; питание детское; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; 29 класса МКТУ - жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; крокеты; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; 30 класса МКТУ - ароматизаторы; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; йогурт замороженный [мороженое]; какао; крем заварной; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки

чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]; стабилизаторы для взбитых сливок; ферменты для теста; 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные; воды [напитки]; коктейли безалкогольные; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (03.07.2015) подачи заявки №2015720352 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из стилизованного изображения медведя и расположенного на двух строках словесного элемента, выполненного буквами русского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров и услуг был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения



товарных знаков [1-2], зарегистрированных ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно возражению заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный для услуг 35 класса МКТУ, не подлежит анализу с обозначением по заявке №2015720352. Государственная регистрация в дополнение к товарам 30 и части товаров 32 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации, испрашивается также для всех заявленных товаров 05, 29 и части 32 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «ВНИМИ», расположенный внутри четырехугольника со скругленными сторонами и выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015720352 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 и части 32 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 06.02.2017 [3].

На основании письма-согласия [3], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по фонетическому и графическому критериям сходства сравниваемых обозначений, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать, что противопоставленный знак [1] не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2015720352 для всех заявленных товаров 05, 29 классов МКТУ и части 32

класса МКТУ (молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки на основе молочной сыворотки).

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2017, изменить решение Роспатента от 17.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015720352.**