

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 18.06.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХОЛИДЕЙ МАРКЕТИНГ», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016721372 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016721372, поданной 15.06.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «зеленый, белый, черный».

Роспатентом 18.12.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016721372, основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- элемент «РФ» не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятое сокращение от «Российская Федерация», указывает на место нахождения изготовителя товаров и является доменом верхнего уровня для России;

- учитывая семантическое значение словесного элемента «наше искусство – кормить людей вкусно», регистрация заявленного обозначения в отношении части товаров, не предназначенных для питания людей (например, часть товаров 31 класса МКТУ), способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);

- в словесном элементе «Фермер-центр» заявленного обозначения словесный элемент «Фермер» является сильным элементом, а элемент «центр» - слабым;

- в отношении однородных товаров 29, 30, 32, 33, услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку экспертизой были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:



- , свидетельство № 626338 (приоритет от 08.12.2015) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Нальчикский молочный комбинат», Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик;

FERMER

- , свидетельство № 553055 (приоритет от 24.07.2013) [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Уралспецмаш», Челябинская обл., г. Миасс;

FERMER

- , свидетельство № 497498 (приоритет от 24.09.2010) [4], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Долинова Н.В., г. Ульяновск;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] определялось на основании фонетического и семантического сходства сравниваемых словесных элементов, а также на основании тождества слов «Фермер».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.06.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с решением Роспатента в части применения экспертизой норм пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса;
- заявитель согласен с решением Роспатента в части регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ и части товаров 31, части услуг 39, 41 классов МКТУ;
- руководствуясь пунктом 2 статьи 1502 Кодекса в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ заявителем представлено ходатайство о выделении заявки;
- необходимость выделения заявки обусловлена тем, что товары 29, 30, 32, 33 и услуги 35 классов МКТУ имеют принципиальное значение для заявителя, и он считает необходимым провести повторную экспертизу по данным группам товаров/услуг и намерен предоставить дополнительные доказательства различительной способности обозначения, либо урегулировать ситуацию посредством предоставления писем-согласий;
- на сегодняшний день существуют примеры недобросовестной конкуренции со стороны иного лица, которое подало на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, сходное до степени смешения с обозначением заявителя, но с более поздней датой приоритета (заявка № 2018702203);
- словесный элемент «FERMER» противопоставленного товарного знака [3] символизирует основное направление фактической деятельности его правообладателя – производство оборудования для подсобных и фермерских хозяйств;
- сравниваемые услуги 39, 41 и 43 классов МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] не однородны, поскольку основными товарами правообладателя знака [3] являются всевозможная техника и оборудование для использования в сельском хозяйстве (измельчители зерна, доильные аппараты и т.д.), предназначенные для узкой аудитории - фермеров;
- в 43 классе МКТУ противопоставленного товарного знака [3] часть позиций тождественна заявленным услугам 43 класса МКТУ заявленного обозначения [1]. В

отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» однородных услуг в противопоставлении [3] не содержится;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] различаются по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- заявленное обозначение [1] выполнено в современном стиле и представляет собой оригинальную запоминающуюся композицию из словесных и изобразительных элементов, ассоциируется с некой местностью, фермерским центром, в котором заявитель реализует свои товары/услуги. Противопоставленный товарный знак [3] не содержит графических элементов и представляет собой однозначную ассоциацию с субъектом – фермером. Противопоставленный товарный знак [2] выполнен в старинном стиле и представляет собой композицию из изобразительных элементов в виде мужчины-фермера и коровы, выполненных крупным планом. Звуковые различия словесных элементов «FERMER» [3] / «ФЕРМЕР» [2] / «Фермер-центр.рф наше искусство – кормить людей вкусно» [1] обусловлены разным количеством слов, букв, стилем написания и т.д.;

- словесный элемент «Фермер-центр» заявленного обозначения [1] образуют единое неразрывное словосочетание, обретающее смысловой оттенок, отличный от слова «фермер», поскольку акцент делается не на субъекте («фермер»), а на объекте («центр»), в котором заявитель реализует свои товары и услуги;

- при попытке отделения слова «фермер» и «центр» друг от друга, данные элементы приобретают иной смысл: «фермер» - человек, самостоятельно занимающийся сельским хозяйством, а «центр» - середина, средняя часть чего-то, либо некое скопление совокупности объектов.

На основании изложенного с учетом выделения товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 39, 41, 43 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приобщены:

- копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016721372 от 18.12.2017 г. – [5];
- ходатайство о выделении и выделенная заявка по обозначению «Фермер-центр.рф» для товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, уведомление о поступлении заявки № 2018724716 – [6];
- информация по заявке № 2018702203 из реестра Роспатента – [7];
- распечатка с сайта сети Интернет <http://news.ngs.ru/articles/53620681/> – [8];
- документы по выделению заявки № 2018734183 – [9].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 18.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (15.06.2016) заявки № 2016721372 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Согласно пункту 34 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.п.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное обозначение  [1] по заявке № 2016721372 является комбинированным, состоит из словесных элементов «Фермер-центр.рф», «наше искусство – кормить людей вкусно» и стилизованных изображений дома, коровы, деревьев, расположенных на стилизованном листке.

С учетом результатов выделения заявки № 2018734183 в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35 классов МКТУ из первоначальной заявки № 2016721372 регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16, услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «зеленый, белый, черный».

Решение Роспатента от 18.12.2017 в части несоответствия элемента «рф» заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

В решении Роспатента от 18.12.2017 требования пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса применены в отношении товаров 31 класса МКТУ, которые были выделены в заявку № 2018734183. Решение Роспатента от 18.12.2017 в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является элемент «Фермер» и именно с него начинается восприятие словесного элемента «Фермер-центр.рф». Словесный элемент «наше искусство – кормить людей вкусно» визуализируется в последнюю очередь, поскольку он выполнен мелким шрифтом в одну строку и расположен под словесным элементом «Фермер-центр.рф». Элементы «центр», «Фермер» имеют следующее значение: «центр» - это точка в геометрической фигуре, срединная и главная часть чего-нибудь, место сосредоточения чего-нибудь, высший руководящий орган или органы и т.д.; «Фермер» - это владелец фермы, в капиталистических странах предприниматель в сельском хозяйстве, владелец сельскохозяйственного предприятия (см. электронные словари: <https://znachenie-slova.com/centr/>; <http://ozhegov.textologia.ru/definit/centr/>; <http://tolkslovar.ru/f987.html>). Элемент «Фермер-центр.рф» не образует устойчивого словосочетания и добавление «слабого» элемента «центр» к «сильному» элементу «Фермер» не привносит качественно иной уровень восприятия данных элементов.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 626338 (приоритет от 08.12.2015) [2] является комбинированным, словесный элемент «ФЕРМЕР» выполнен оригинальным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита на фоне стилизованной ленты. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение фермера с коровой на фоне пейзажа. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, белый».

FERMER

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 553055 (приоритет от 24.07.2013) [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена, в том числе в отношении услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал звуковое тождество элементов «Фермер» [1] / «ФЕРМЕР» [2], входящих в состав сравниваемых обозначений. Противопоставленный знак «FERMER» [3] представляет собой лексическую единицу французского языка и имеет произношение «ФЭРМЭ». Таким образом, элементы «Фермер» [1] / «FERMER» [3] имеют звуковые различия, обусловленные произношением гласных звуков, а также окончаний сопоставляемых слов.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они объединены подобием заложенных в обозначениях идей: владелец фермы, в капиталистических странах предприниматель в сельском хозяйстве, владелец сельско-хозяйственного предприятия (см. электронный словарь: <http://tolkslovar.ru/f987.html>). Изложенное обуславливает их сходство по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Толкование элементов «Фермер-центр» заявленного обозначения [1] в качестве неразрывного устойчивого словосочетания является субъективным мнением заявителя.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] показал, что они несут разную смысловую нагрузку. Как указывалось выше, элемент «Фермер» [1] обладает значением «владелец фермы, владелец сельскохозяйственного предприятия», в то время как, противопоставленный знак [3] представляет собой единицу французского языка, имеющую перевод на русский язык: «закрыть, закрывать, замкнуть, заделка» (см. электронный словарь: translate.yandex.ru).

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они имеют близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв русского алфавита. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3] разнятся за счет использования разных алфавитов (русский и латинский) и шрифтового исполнения словесных элементов «Фермер» [1] / «FERMER» [3].

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Вместе с тем, проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [3] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3]. В отношении однородности сравниваемых услуг 39, 41, 43 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»

идентичны соответствующим услугам 43 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2], что обуславливает их однородность.

Услуга противопоставленного товарного знака [2] «прокат осветительной аппаратуры» и услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» имеют разное назначение (услуги по прокату предметов для освещения / услуги по прокату предметов для обеспечения едой, питьем и временного проживания), круг потребителей и не встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об отсутствии однородности.

Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «прокат палаток; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» идентичны соответствующим услугам 43 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [3], что обуславливает их однородность. Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «аренда помещений для проведения встреч» и услуги 43 класса МКТУ «базы отдыха; пансионаты» и т.д. противопоставленного знака [3] имеют общее назначение (обеспечение временного проживания) и совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности. Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды» и услуга 43 класса МКТУ «прокат палаток» противопоставленного знака [3] относятся к одному видовому понятию «услуги по прокату предметов, необходимых для проживания», имеют общее назначение и совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 39 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и услуги 39 класса МКТУ противопоставленного знака [3] связаны с транспортной логистикой, перевозками, имеют общее назначение и совместную встречаемость в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и услуги 41 класса МКТУ противопоставленного знака [3] связаны с воспитанием, образовательной деятельностью, развлечениями, проведением культурно-массовых и спортивных

мероприятий, имеют общее назначение и круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 39, 41, 43 классов МКТУ, маркированные сравнимаемыми обозначениями [1] и [3], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Таким образом, правовая охрана может быть предоставлена в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения [1] с противопоставленным товарным знаком [3].

В отношении идентичных услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения, что противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса

В отношении всех услуг 39, 41 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2018, изменить решение Роспатента от 18.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016721372.