

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 27.04.2018, поданное АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ», Республика Крым (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016726928, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016726928 было подано 25.07.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 31.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016726928 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЗОЛОТЫЕ ПОЛЯ» по заявке №2015737257 [1], ранее заявленным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 класса МКТУ (по заявке принято решение о регистрации товарного знака);

- с товарным знаком «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» по свидетельству №196689 [2], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- со знаком «ЗОЛОТО ПОЛЕЙ» по международной регистрации №1209456 [3], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками определялось на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ», «ЗОЛОТЫЕ ПОЛЯ», «ЗОЛОТО ПОЛЕЙ».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.04.2018, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Не оспаривая сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» по свидетельству №196689 [2], заявитель полагает, что товары 32 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, не являются однородными с товарами 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016726928, поскольку безалкогольные напитки, в том числе и составы для изготовления ликеров, которые представляют собой фруктовый концентрат, не являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», так как входят в разные родовые группы товаров.

По мнению заявителя, обозначение «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком «ЗОЛОТО ПОЛЕЙ» по международной регистрации №1209456 [3], поскольку при наличии в своем

составе словесных элементов, производных от одинаковых существительных «ПОЛЕ» и «ЗОЛОТО», они воспринимаются по-разному, так как, учитывая семантику существительных, на которые в данных обозначениях падает основное логическое ударение, имеет место отсутствие подобия понятий, заложенных в эти обозначения.

Кроме того, заявитель указал, что регистрации товарного знака по свидетельству №636388 «ЗОЛОТЫЕ ПОЛЯ GOLD FIELDS», произведенной по заявке №2015737257 для товаров 32, 33 классов, не препятствовали знаки по свидетельству №196689 «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» и по международной регистрации №1209456 «ЗОЛОТО ПОЛЕЙ», что, по его мнению, указывает на неоднородность товаров 32 класса МКТУ, указанных при регистрации товарного знака «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ», и на отсутствие сходства этого обозначения со знаком «ЗОЛОТО ПОЛЕЙ» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016726928 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.10.2018, заявитель представил дополнение к возражению, в котором просит принять во внимание материалы, включающие решение о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №636388 в отношении части товаров 32 «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ; копию свидетельства №668730, зарегистрированного на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, полученного в результате государственной регистрации вышеуказанного договора отчуждения исключительного права на товарный знак; сведения о заявителе – АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ», включающие информацию о производимой продукции, сведения из сети Интернет, выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, договоры поставки.

Заявитель также обращает внимание на то, что заявленное обозначение совпадает с его фирменным наименованием, зарегистрированным в ЕГРЮЛ 02.03.2015, а также с населенным пунктом, в котором расположено предприятие.

Кроме того, заявитель является владельцем сайта <http://www.zolotoe-pole.com/>, на котором представлены реализуемые товары.

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

С учетом даты (25.07.2016) поступления заявки №2016726928 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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

Согласно пункту 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по заявке № 2015737257 [1], который был зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №636388,

***ЗОЛОТЫЕ ПОЛЯ***

представляет собой словесное обозначение ***GOLD FIELDS***, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В результате государственной регистрации 31.08.2018 договора №РД0263973 об отчуждении исключительного права в отношении части товаров, заявитель является правообладателем этого товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В связи с указанным данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №196689 [2]

**ЗОЛОТОЕ**

представляет собой словесное обозначение **ПОЛЕ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ:

безалкогольные напитки; безалкогольные фруктовые напитки; фруктовые напитки; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; газированные воды; минеральные воды [напитки]; литиевая вода; сельтерская вода; содовая вода; столовые воды; воды [напитки]; лимонады; шербеты [напитки]; оршад; сарсапарель [безалкогольный напиток]; напитки на основе молочной сыворотки; миндальное молоко [напиток]; фруктовые соки; томатный сок [напиток]; овощные соки [напитки]; безалкогольные фруктовые экстракты; солодовое сусло; сусла; виноградное сусло; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; сиропы для напитков; сиропы для лимонадов; составы для изготовления напитков; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральных вод; составы для изготовления газированных вод; таблетки для изготовления газированных напитков; порошки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ». Кроме того, сходство знаков усиливается визуальным сходством оспариваемого обозначения с противопоставленным товарным знаком, что обусловлено использованием одинаковых заглавных букв русского алфавита без каких либо существенных графических проработок и изобразительных элементов.

Вместе с тем, анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], показал отсутствие между этими товарами однородности, поскольку они относятся к разным группам товаров, имеют различное функциональное назначение и круг потребителей.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1209456 [3] представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТО ПОЛЕЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ – **Alcoholic beverages (except beers) - алкогольные напитки (за исключением пива).**

Анализ сходства заявленного обозначения «**ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ**» и противопоставленного знака «**ЗОЛОТО ПОЛЕЙ**» показал следующее.

Сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим и визуальным сходством, обусловленным наличием близких и совпадающих звуков и букв [З, О, Л, О, Т, О, П, О, Л, Е], расположенных в одинаковой последовательности.

Что касается семантики словосочетаний «**ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ**» и «**ЗОЛОТО ПОЛЕЙ**», то коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что они воспринимаются по разному, вследствие того, что логическое ударение в словосочетании «**ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ**» падает на слово «поле», а в словосочетании «**ЗОЛОТО ПОЛЕЙ**» на слово «золото».

Как правильно указывает заявитель, в этих обозначениях слова «**ЗОЛОТО**» и «**ЗОЛОТОЙ**» указывают на золотой, желтый цвет поля, когда на нем вызревает пшеница. В данном случае слова **ЗОЛОТО** и **ЗОЛОТОЙ** по отношению к полю носят метафорический характер, описывающий цвет поля, на котором колосится созревший урожай пшеницы, что определяет подобие понятий и идей, заложенных в эти словосочетания.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [3], идентичны.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] вызывают сходные ассоциации в отношении идентичных товаров 33 класса МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

В отношении дополнительных материалов, которые, по мнению заявителя, доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности, коллегия отмечает, что наличие различительной способности заявленного обозначения не подвергается сомнению.

В целом представленные дополнительные материалы об истории поселения «Золотое поле», о возникновении производства плодово-ягодных вин, о коммерческой деятельности заявителя, а также факты наличия фирменного наименования, совпадающего с заявленным обозначением, и сайта <http://www.zolotoe-pole.com/>, на котором представлены произведенные заявителем товары, не могут опровергнуть доводы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016726928, следует признать обоснованным.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя в Роспатент 24.10.2018 поступило Особое мнение, доводы которого сводятся к мотивам возражения, которые рассмотрены в настоящем заключении и не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2017.**