

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 30.07.2018, поданное ЗАО «Янус», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737531 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016737531, поданной 10.10.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



Роспатентом 21.03.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737531 в отношении всех товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- словесный элемент «Фермерские» (соотносится с существительным ферма, фермер, связанный с ними; принадлежащий ферме, фермеру. См. электронный словарь <http://dic.academic.ru>) в отношении заявленных товаров и услуг не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары/услуги, указывая на их свойства, а также используется многими производителями в отношении товаров и услуг, однородных заявленным (см., например, сайты сети Интернет: <http://www.fermerkolbas.ru/>; <http://h-vk.ru/catalog/product/>; <http://www.the-village.ru/>; <http://ural-pelmeni.ru/catalog/>; <http://eda-iz-derevni.ru/>);

- для части заявленных услуг 43 класса МКТУ («дома для престарелых; ясли детские» и т.д.) словесный элемент «Фермерские», а, следовательно, и обозначение в целом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг;


- заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое используется фабрикой «Уральские пельмени» для маркировки продукции, однородной заявленным товарам (см. сайт <http://www.ural-pelmeni.ru/catalog/pelmeni>).

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя/лица, оказывающего услуги;

- в отношении однородных товаров 29, 30, услуг 35, в отношении части услуг 42 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **ФЕРМЕРСКОЕ**, свидетельство № 192378 (приоритет от 09.09.1998, срок действия регистрации продлен до 09.09.2028) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью "Митра+", 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 40;



- , свидетельство № 182791 (приоритет от 04.11.1997, срок действия регистрации продлен до 04.11.2027) [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", 300036, г. Тула, Одоевское ш., д. 83.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.07.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель отмечает, что оно обладает различительной способностью, является комбинированным и включает выполненное особым художественным шрифтом элемент «ФЕРМЕРСКИЕ», и изобразительный элемент в виде холма с полем, домиком, мельницей и деревьями;
- согласно прилагаемой распечатке с сайта www.nic.ru, заверенной ООО «Фабрика Уральские пельмени», домен www.uralpelmeni.ru принадлежит «JSC Yanus» (заявитель);
- заявитель и ООО «Фабрика Уральские пельмени», входят в один холдинг, являются аффилированными лицами, поскольку акционерами ЗАО «Янус» и учредителями ООО «Фабрика Уральские пельмени» являются одни и те же физические лица, что подтверждается информацией, размещенной в ЕГРЮЛ и сведениями о зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг АО «Регистратор Р.О.СТ.» (заверенная заявителем распечатка с сайта регистратора);
- заявителем представлен ограниченный перечень товаров и услуг с учетом замечаний экспертизы по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса (способность введения потребителя в заблуждение относительно вида и назначения части услуг 43 класса МКТУ) и выдвинутых противопоставлений [2;3] в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ «бульоны; ветчина; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; мясо; мясо консервированное; оладьи картофельные; паштеты из печени; печень; сало; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; экстракты мясные», товаров 30 класса МКТУ «пироги; пицца; подливки мясные; равиоли (в том числе пельмени, вареники); чизбургеры [сэндвичи]».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- скан ответа на запрос по домену «ural-pelmeni.ru» - [4];
- заверенная распечатка с сайта www.nic.ru - [5];
- заверенная распечатка с сайта ФНС - [6];
- заверенная распечатка с сайта АО «Регистратор Р.О.С.Т.» - [7];
- сведения о товарах и услугах по заявке № 2016737531 и противопоставленным товарным знакам - [7].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.07.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (10.10.2016) заявки № 2016737531 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 № 2016737531 является комбинированным, словесный элемент «ФЕРМЕРСКИЕ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположен под стилизованным изображением поля, мельницы, деревенского домика с забором и снопов сена. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ «бульоны; ветчина; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; мясо; мясо консервированное; оладьи картофельные; паштеты из печени; печень; сало; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; экстракты мясные», товаров 30 класса МКТУ «пироги; пицца; подливки мясные; равиоли (в том числе пельмени, вареники); чизбургеры [сэндвичи]».

Анализ соответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В решении Роспатента отмечено, что словесный элемент «ФЕРМЕРСКИЕ» заявленного обозначения [1] представляет собой прилагательное, образованное от слов: ферма, фермер, связанный с ними; принадлежащий ферме, фермеру. Ферма – частное хозяйство, сельскохозяйственное предприятие на собственном или арендуемом земельном участке. См. электронный словарь <http://dic.academic.ru>; Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 57 000 слов. Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1987, стр. № 739.

Слово «ФЕРМЕРСКИЕ» не приводится в каких-либо терминологических словарях, кулинарных книгах, специализированной литературе, энциклопедиях в

области производства пищевых продуктов. В связи с чем, нет оснований считать, что словесный элемент «ФЕРМЕРСКИЕ» характерен для области производства испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ, либо указывает на их свойства. Таким образом, восприятие элемента «ФЕРМЕРСКИЕ» является ассоциативным и, скорее, будет восприниматься потребителем как обозначение товаров, обладающих естественным происхождением, при производстве которых использованы натуральные ингредиенты.

В отношении довода экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью ввиду использования различными производителями для обозначения однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, коллегия отмечает следующее. Анализ сайтов, указанных экспертизой, показал, что отсутствуют сведения о конкретных производителях, длительности использования обозначения «ФЕРМЕРСКИЕ» в качестве характеристик товаров, как до, так и после даты приоритета заявленного обозначения, объемы использования, территории реализации третьими лицами.

В связи с вышеизложенным, заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

В заключении по результатам экспертизы указано, что согласно сайту <http://www.ural-pelmeni.ru/catalog/pelmeni> заявленное обозначение [1] используется фабрикой «Уральские пельмени» для маркировки продукции, однородной заявленным товарам. Согласно представленным данным [4-7] данный сайт принадлежит заявителю. При этом заявитель и ООО «Фабрика Уральские пельмени» являются аффилированными лицами. Так, акционерами ЗАО «Янус» и учредителями ООО «Фабрика Уральские пельмени» являются одни и те же физические лица, что подтверждается информацией, размещенной в ЕГРЮЛ и сведениями о зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг АО «Регистратор Р.О.СТ.» [6,7].

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя


неправильного представления относительно производителя заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, не соответствующего действительности.

Ограничение перечня товарами 29, 30 классов МКТУ снимает выдвинутые экспертизой основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1], предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

В связи с вышеизложенным, заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный товарный знак **ФЕРМЕРСКОЕ**, свидетельство № 192378 (приоритет от 09.09.1998, срок действия регистрации продлен до 09.09.2028) [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыба, птица и дичь; фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, конфитюры и компоты фруктовые; яйца; масла и жиры пищевые», товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 182791 (приоритет от 04.11.1997, срок действия регистрации продлен до 04.11.2027) [3] представляет собой квадратную рамку, внутри которой расположены словесные элементы «крекер», «ФЕРМЕРСКИЙ», выполненные

буквами русского алфавита в две строки. Элемент «крекер» - неохранный. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена в отношении товара 30 класса МКТУ «крекер».

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 словесных частей «ФЕРМЕРСК-», входящих в состав сравниваемых словесных элементов: «ФЕРМЕРСКИЕ» [1] / «ФЕРМЕРСКОЕ» [2] / «ФЕРМЕРСКИЙ» [3]. Таким образом, сравниваемые словесные элементы имеют тождественный состав согласных звуков «Ф-РМ-РСК-» и гласных звуков «-Е-Е» [1,2,3]. Различные окончания сравниваемых словесных элементов не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, в силу нечеткого произнесения окончаний в потоке речи.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений показал, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] объединены подобием заложенных в обозначениях идей. Так, в состав сравниваемых обозначений входят прилагательные: «ФЕРМЕРСКИЕ» [1] / «ФЕРМЕРСКОЕ» [2] / «ФЕРМЕРСКИЙ» [3], образованные, как указывалось выше, от слов: ферма, фермер, связанный с ними; принадлежащий ферме, фермеру.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] имеют отличия, однако, выполнение словесных элементов «ФЕРМЕРСКИЕ» [1] / «ФЕРМЕРСКОЕ» [2] / «ФЕРМЕРСКИЙ» [3] буквами русского алфавита сближает обозначения.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

В отношении однородности товаров 29, 30 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1] «ветчина; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; сало; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; субпродукты; экстракты мясные» и товары 29 класса МКТУ «птица и дичь» противопоставленного товарного знака [2], относятся к одному роду «продукты животного происхождения», имеют общее назначение (для питания, потребления в пищу), условия сбыта (оптом и в розницу), продаются на соседних прилавках мясных продуктов и полуфабрикатов, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Товар 29 класса МКТУ «оладьи картофельные» заявленного обозначения [1] и товары 29 класса МКТУ «овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке» противопоставленного товарного знака [2], относятся к одному роду «продукты растительного происхождения», имеют общее назначение (для питания, потребления в пищу), условия сбыта (оптом и в розницу), продаются на соседних прилавках полуфабрикатов, то есть имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «бульоны; концентраты бульонные; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы» заявленного обозначения [1] не являются однородными товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду) «супы и бульоны, составы для их приготовления», имеют иное назначение (для приготовления первого блюда), то есть не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте и не могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Товар 30 класса МКТУ «подливки мясные» заявленного обозначения [1] и товары 30 класса МКТУ «горчица; уксус; соусы (приправы); пряности» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному роду (виду) «приправы, пряности, специи», имеют общее назначение (для придания оптимальных вкусовых качеств пище), условия сбыта (оптом и в розницу),

продаются на соседних прилавках специй и приправ, то есть имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «пироги; пицца; равиоли (в том числе пельмени, вареники); чизбургеры [сэндвичи]» не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], поскольку они относятся к другому роду (виду) («изделия кулинарные готовые, кушанья из теста»), продаются в кулинариях, отделах полуфабрикатов, то есть не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте и не могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно материалам возражения однородность сравниваемых товаров 29, 30 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 29, 30 классов МКТУ ограниченного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении другой части заявленных товаров 29 класса МКТУ «бульоны; концентраты бульонные; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы», 30 класса МКТУ «пироги; пицца; равиоли (в том числе пельмени, вареники); чизбургеры [сэндвичи]» 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 30.07.2018, отменить решение Роспатента от 21.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016737531.