

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2021. Данное возражение подано ООО «ПРОДИНКОМ», г. Воронеж (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020720172, при этом установлено следующее.

Заявка №2020720172 на регистрацию словесного обозначения «МИЛКИЛЕНД» была подана на имя заявителя 15.04.2020 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020720172. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение «МИЛКИЛЕНД» воспроизводит часть фирменного наименования компании «Milkiland N.V.» (<http://www.milkiland.nl/ru/>, <http://milkiland.nl/ru/company/>) – производителя молочных продуктов. Бизнес группы в России контролируется через дочернюю компанию «Милкиленд РУ» и ОАО «Останкинский молочный комбинат». Поскольку заявителем является ООО "ПРОДИНКОМ", то заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MILKY LAND», зарегистрированным под №166473 с приоритетом от 21.05.1997 на имя ОАО Московский завод плавленых сыров "КАРАТ", г. Москва, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются сходными до степени смешения;

- обозначения различаются по визуальному критерию. Заявленное обозначение состоит из одного слова и выполнено буквами русского алфавита, противопоставленный знак состоит из двух английских слов. Обозначения различаются по фонетическому критерию, поскольку имеют разное количество слов, слогов букв и звуков. Обозначения представляют собой разные сочетания звуков, хорошо различимых на слух. Слово «МИЛКИЛЕНД» является более длинным и произносится дольше. Оно является фантазийным и семантическим нейтральным по отношению к заявленному перечню, в отличие от товарного знака «MILKY LAND», который при переводе с английского означает «молочная земля» то есть имеет конкретное значение;

- вывод о способности заявленного обозначение ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров носит предположительный характер. Согласно открытым источникам компания «Milkiland N.V.» не является учредителем и/или участником ОАО «Останкинский молочный комбинат» и ООО «Милкиленд РУ». Более того, ОАО «Останкинский молочный комбинат» находится в процедуре банкротства, в отношении ООО «Милкиленд РУ» налоговыми органами принято решение о частичной или полной приостановке операций по

счета;

- соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса проверяется на стадии государственной регистрации товарного знака только при наличии обращения или на стадии рассмотрения возражения, заявленного по соответствующему основанию, но не Роспатентом по своей инициативе. При установлении заинтересованности лица, подавшего соответствующее возражение, может исследоваться фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ПРОДИНКОМ», ООО «Милкиленд РУ», ОАО «Останкинский молочный комбинат»;

2. копия уведомления о приеме заявки на государственную регистрацию товарного знака от 15.04.2020;

3. копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 16.06.2021;

4. копия определения Арбитражного суда города Москвы о признании ОАО «Останкинский молочный комбинат» банкротом от 26.04.2017;

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги установила следующее.

С учетом даты подачи (15.04.2020) заявки № 2020720172 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Заявленное обозначение «МИЛКИЛЕНД» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит часть фирменного наименования компании «Milkiland N.V.» (<http://www.milkiland.nl/ru/>, <http://milkiland.nl/ru/company/>) – производителя молочных продуктов, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, из двух ссылок в сети Интернет не следует известность группы компаний «Milkiland N.V.», кроме того, не представляется возможным оценить объемы выпускаемой ею продукции, территорию распространения данной продукции и длительность ее реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о группе компаний «Milkiland N.V.» и о товарах 29 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «МИЛКИЛЕНД» будет ассоциироваться с группой компаний «Milkiland N.V.» и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 16.06.2021, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Заявителем указывается на то, что соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса проверяется на стадии государственной

регистрации товарного знака только при наличии обращения или на стадии рассмотрения возражения, заявленного по соответствующему основанию, но не Роспатентом по своей инициативе. Вместе с тем, в оспариваемом решении Роспатента не указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Как указывалось выше, в решении Роспатента приведены доводы, касающиеся несоответствия заявленного обозначения только пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее. Так, в частности, указано, что оно является сходным до степени смешения с товарным знаком «MILKY LAND», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесный элемент «milky» переводится с английского на русский язык как «молочный» (транскрипция - ['milkɪ]), словесный элемент «land» переводится с английского на русский язык как «земля, страна, территория» (транскрипция - [lænd]). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему знака показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «МИЛКИЛЕНД», имеющего соответствующее произношение – «милкилэнд».

Противопоставленный товарный знак «MILKY LAND», согласно транскрипциям составляющих его слов, произносится как «милки лэнд».

Фонетически заявленное обозначение и противопоставленный знак обладают сходным произношением, заключающемся в тождестве содержащихся в составе их словесных элементов букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Довод заявителя о разном количестве букв и разных сочетаниях звуков, входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака, неубедителен. Напротив, сравниваемые обозначения состоят из 9 букв и повторяющихся идентичных звуков – м, и, л, к, и, л, э, н, д.

Некоторая логическая пауза, возникающая при прочтении двух словесных элементов «MILKY LAND», не приводит к выводу об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Противопоставленный знак «MILKY LAND» состоит из хорошо знакомых российскому потребителю слов «milky» («молочный») и «land» («земля, страна, территория»). В совокупности данные словесные элементы переводятся как «молочная земля, молочная страна, молочная территория».

Коллегия усматривает, что заявленное обозначение является транслитерацией буквами русского алфавита английских слов «MILKY LAND», написанных слитно. В связи с изложенным, сравниваемые обозначения способны вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, что сближает их графически. Следует отметить и визуальные отличия между сравниваемыми обозначениями, заключающиеся в исполнении их словесных элементов буквами различных алфавитов – русский, латинский. Вместе с тем, указанное отличие не снимает высокой степени фонетического сходства словесных элементов «МИЛКИЛЕНД» и «MILKY LAND», а также одинаковых ассоциаций, заложенных в данные обозначения.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему знака.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых заявленного обозначения и, следовательно, круг товаров, признаваемых однородными, должен рассматриваться шире.

Кроме того, коллегия исходила из того, что сравниваемые товары 29 класса МКТУ относятся к недорогостоящим товарам широкого потребления, при приобретении которых у потребителей снижена степень внимательности, в связи с чем опасность смешения этих товаров, маркированных знаками, обладающими высокой степенью сходства, на рынке достаточно высока.

Товары 29 класса МКТУ «молоко» противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения идентичны. Кроме того, товары 29 класса МКТУ «молоко» противопоставленного знака представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 29 класса МКТУ «молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко соевое» заявленного обозначения. Указанное свидетельствует об их однородности

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты». Согласно словарям (см. www.dic.academic.ru, см. Wikimedia Foundation. 2010) молочные продукты – это продукты питания, изготовленные из молока (к молочным продуктам относят, например, айран, алкогольные напитки из молока, ацидофилин, аэрин, варенец, йогурт, кефир, кумыс, мацун, обрат, пахта, простокваша, ряженка, сгущенное молоко, сливки, сливочное масло, сухое молоко, сыворотка, сыр, творог, топленое молоко, шубат и т.д.). Изложенное позволяет сделать вывод о том, что товары 29 класса МКТУ «молочные продукты» представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 29 класса МКТУ «йогурт; коктейли молочные; крем сливочный; маргарин; масло сливочное; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки

молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе миндального молока; напитки на основе кокосового молока; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана; сыворотка молочная; сыры» заявленного обозначения. Указанное обуславливает однородность сравниваемых видов товаров.

Товары 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые» противопоставленного знака соотносится как «род-вид» с товарами «масло какао пищевое; смеси жировые для бутербродов; маргарин; масло сливочное», что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «ферменты сычужные; ферменты молочные для кулинарных целей» заявленного обозначения участвуют в производстве молочных продуктов, являются сырьем при производстве молочных продуктов. Таким образом, товары 29 класса МКТУ «ферменты сычужные; ферменты молочные для кулинарных целей» заявленного обозначения являются однородными товарам 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты» противопоставленного знака.

Товары «сырники» 29 класса МКТУ заявленного обозначения производятся из молочных продуктов (творога), являющихся его основным ингредиентом (сырьем), влияющим на качество, характеристики основного продукта. Коллегия усматривает, что молоко, молочные продукты и сырники могут быть произведены на одном предприятии (например, заводе по производству молока и молочных продуктов). У потребителя может сложиться впечатление о принадлежности товаров 29 класса МКТУ «сырники» заявленного обозначения и товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты» противопоставленного знака одному изготовителю. Указанное свидетельствует об однородности сравниваемых видов товаров.

Кроме того, коллегия усматривает и однородность товаров 29 класса МКТУ «творог соевый» заявленного обозначения и товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты», к которым, в частности, относится творог. Так, указанные виды товаров лежат на одних полках в магазине, могут быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми, кроме того, круг потребителей также может совпадать.

Ввиду высокой степени сходства сравниваемых обозначений однородными признаются и товары «заменители молока» заявленного обозначения с товарами 29 класса МКТУ «молоко» противопоставленного знака. Так, сравниваемые товары могут иметь совместные условия реализации (продаваться совместно), кроме того, данные товары являются взаимозаменяемыми.

Однородность сравниваемых товаров 29 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленной регистрации, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2021.