

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Злата», Московская обл., г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020700325, поданной 10.01.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

ЗЛАТА

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Решение Роспатента от 23.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ по заявке № 2020700325 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (1,2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным обозначением **ЗЛАТАЯ** [2], ранее заявленным от

ООО "Управляющая Компания Холдинга Уральская Аграрная Группа", 454012, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 36, оф. 303 (заявка № 2019724915, приоритет 27.05.2019) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком [3], зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси", 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8 (свидетельство № 192179, приоритет 23.06.1999, срок действия регистрации продлен до 23.06.2029 г.) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- при оценке сходства экспертиза руководствовалась фонетическим критерием, а именно наличием тождественных звуков и звукосочетаний, их местом в составе обозначений. Сравнимые обозначения имеют близкое звучание "ЗЛАТА" - "ЗЛАТАЯ", "ЗЛАТО".

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.02.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.12.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой старославянское женское имя «ЗЛАТА»;
- заявителем сокращен перечень заявленных товаров 29 класса МКТУ до следующих товаров: «арахис обработанный; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные, в том числе обжаренные, сушеные, соленые; семена тыквы обработанные, в том числе обжаренные, сушеные, соленые». Указанное сокращение приводит к утрате однородности с товарами 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3];
- в отношении противопоставленного обозначения [2] принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, в связи с чем, оно не может служить препятствием к регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении, поступившем 25.02.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в

качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие документы:

- перечень товаров 29 класса МКТУ по рассматриваемой заявке - [4];
- уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства - [5];
- решение Роспатента от 23.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020700325 - [6];
- распечатка с сайта ФИПС в отношении делопроизводства по заявке № 2020700325 - [7];
- сведения в отношении товарного знака по свидетельству № 192179 - [8];
- сведения в отношении обозначения по заявке № 2019724915 - [9].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 25.02.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.01.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2020700325 включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ЗЛАТА

[1] является словесным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 29 класса МКТУ «арахис обработанный; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные, в том числе обжаренные, сушеные, соленые; семена тыквы обработанные, в том числе обжаренные, сушеные, соленые».

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

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены:

- словесное обозначение **ЗЛАТАЯ** [2], ранее заявленное от ООО "Управляющая Компания Холдинга Уральская Аграрная Группа", г. Челябинск (заявка № 2019724915, приоритет 27.05.2019) в отношении товаров 29 класса МКТУ. Роспатентом 24.12.2020 по заявке № 2019724915 принято решение об отказе в регистрации, в связи с чем, обозначение [2] не может быть противопоставлено

заявленному обозначению [1];



- комбинированный товарный знак [3], зарегистрированный ранее на имя ООО "Маслоэкстракционный завод Юг Руси", г. Ростов-на-Дону по свидетельству № 192179, приоритет 23.06.1999, срок действия регистрации продлен до 23.06.2029 г. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые, в том числе растительные».

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. Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие противопоставленного товарного знака [3] в целом, является словесный элемент «ЗЛАТО», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] показал звуковое тождество частей «ЗЛАТ-», расположенных в одинаковом порядке и занимающих доминирующее положение. Различия в словесных элементах «Злата» [1] и «Злато» [3] составляют лишь их окончания «-а» [1] и «-о» [2], которые не придают сравниваемым элементам качественно иные звуковые оттенки, способствующие другому звучанию сравниваемых элементов в целом.

Визуально сравниваемые обозначения близки ввиду использования при написании словесных элементов «Злата» [1] и «Злато» [3] букв русского алфавита.

В отношении семантического критерия сходства сравниваемых словесных элементов коллегия отмечает следующее. Заявленное обозначение «Злата» [1] – это

женское имя, распространённое среди некоторых славянских народов. Противопоставленный товарный знак [3] имеет смысловое значение: «Злато» - устар., то же, что золото. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/>. Вместе с тем, данное обстоятельство не приводит к отсутствию сходства сравниваемых обозначений [1] и [3] в целом, ввиду наличия визуального сходства, а также фонетического сходства, приближенного к тождеству.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 29 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «арахис обработанный; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные, в том числе обжаренные, сушеные, соленые; семена тыквы обработанные, в том числе обжаренные, сушеные, соленые» и товары 29 класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [3] относятся к одному родовому понятию «продукты растительного происхождения», имеют общее назначение (для потребления в пищу), круг потребителей, при этом орехи, семена, сухофрукты (фрукты сушеные) продаются на одинаковых прилавках продуктовых магазинов, супермаркетов, продовольственных рынков, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 29 класса МКТУ одному лицу.

На основании вышеизложенного ограничение перечня заявителем товаров 29 класса МКТУ не приводит к утрате однородности с товарами 29 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного товарного знака [3].

На заседании коллегии заявитель устно отметил, что противопоставленный товарный знак [3] используется правообладателем только в отношении растительного масла. Однако, при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1]

требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ заявленного перечня.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2020.