

**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, рассмотрела возражение, поступившее 25.12.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012737216 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2012737216, поданной 25.10.2012, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение  
**ДЕРЕВЕНСКИЙ**  
, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 08.09.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012737216 в отношении части товаров 32 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ и товара 32 класса МКТУ «пиво», поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **По-деревенски** [2] по свидетельству № 489446, приоритет от 11.10.2011, **Деревенское** [3] по свидетельству № 400113, приоритет от 29.07.2008, зарегистрированными ранее на Полозова В.А., г. Киров в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- **ДЕРЕВЕНСКАЯ** [4] по свидетельству № 438411, приоритет от 30.08.2010, зарегистрированным ранее на ОАО «Сибирь», Томский р-н, с. Наумовка в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво»;

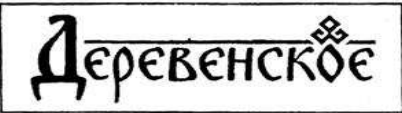


- [5] по свидетельству № 291383, выставочный приоритет от 16.07.2002, срок действия регистрации продлен до 07.04.2024, зарегистрированным ранее на ООО «Петропродукт-Отрадное», Ленинградская область, г. Отрадное в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

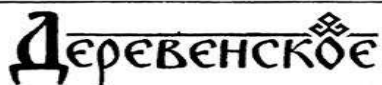
- **ДЕРЕВЕНСКОЕ** [6] по свидетельству № 258586, приоритет от 16.07.2002, срок действия регистрации продлен до 16.07.2022, зарегистрированным ранее на ООО «Петропродукт-Отрадное», Ленинградская область, г. Отрадное в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;



- [7] по свидетельству № 273877, приоритет от 16.07.2002, срок действия регистрации продлен до 16.07.2022, зарегистрированным ранее на ООО «Петропродукт-Отрадное», Ленинградская область, г. Отрадное в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

-  [8] по свидетельству № 445603, приоритет от 15.12.2002, срок действия регистрации продлен до 15.12.2022, зарегистрированным ранее на

ЗАО «Птицефабрика Роскар», Ленинградская область, п. Первомайское в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;



- [9] по свидетельству № 411172, приоритет от 15.12.2002, срок действия регистрации продлен до 15.12.2022, зарегистрированным ранее на ОАО «Вимм-Билль-Данн», Москва в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;



- [10] по свидетельству № 196731, приоритет от 30.04.1999, срок действия регистрации продлен до 30.04.2019, зарегистрированным ранее на ЗАО «Калининградхлеб», Московская обл., г. Королев в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- экспертизой не принято согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [10], так как заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [10] имеют степень сходства, приближенную к тождеству, что может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.12.2014 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.09.2014.

Доводы возражения, поступившего 25.12.2014, сводятся к следующему:

- заявитель считает неправомерными доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы;
- правовая охрана противопоставленного товарного знака [9] досрочно прекращена;
- заявитель считает неправомерным довод экспертизы относительно непринятия согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [10].

На основании изложенного в возражении, поступившем 25.12.2014, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2015, заявителем были приобщены к материалам дела пояснения следующего характера:

- на имя заявителя отчуждается исключительное право на товарный знак

## **ДЕРЕВЕНСКАЯ**

по свидетельству № 551003, приоритет от 14.05.2013 в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- согласно мировому соглашению от 28.11.2014 по делу СИП-289/2015 из перечня товаров 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [5,6] исключена часть товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ.

К материалам дела были приобщены копии соответствующих заявлений о регистрации перехода прав, сокращении перечня товаров, мирового соглашения, а также договоров об отчуждении исключительных прав.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. А именно:

- заявленное обозначение [1] не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения в отношении однородных товаров



29 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 303157 (приоритет от 26.11.2004, срок действия регистрации продлен до 26.11.2024, элемент «мягкое» - неохраняемый) [11], а также с товарным знаком

## **Деревенский самогон**

по свидетельству № 443737 (приоритет от 10.06.2010, элемент «самогон» - неохраняемый) [12] в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ «пиво»;

- заявленное обозначение [1] в отношении всех заявленных товаров не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В силу своего смыслового значения «относящийся к деревне, характерный для деревни, сделанный, приготовленный и т.п. в деревне (примеры: деревенское масло, деревенское молоко)» заявленное обозначение [1] способно восприниматься потребителем как описательная характеристика, указывающая на свойства продукции, обладающей натуральным вкусом (см. словари: [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru); [ru.wiktionary.org](http://ru.wiktionary.org); [tolkslovar.ru](http://tolkslovar.ru)).

- согласно данным сети Интернет (заявителю были направлены соответствующие материалы в качестве приложения) заявленное обозначение [1] не обладает различительной способностью, так как используется разными лицами при маркировке однородных товаров. Так, ООО «Компания ВИВАТ», Завод безалкогольных напитков «Зодиак», завод «РОСЪ», ООО «Зеленое ранчо», ООО «Великоустюгский пивоваренный завод», «Пермский завод безалкогольных напитков», ОАО «Энгельсский хлебокомбинат», ООО «ИНТЕРКВАС», компания «Очаково» согласно источникам сети Интернет (<http://www.agroserver.ru>; <http://zodiak.perm.ru>; <http://www.ros-sp.ru/>; <http://rtu.ru/>; <http://www.wiki-prom.ru/>; <http://perm.catalog2b.ru>; <http://www.agroserver.ru>; <http://novocert.ru>; <http://reviewscompanies.ru>; <http://www.goodsmatrix.ru/>; <http://www.interkvas.ru>; <http://pzba.narod.ru/>; <http://www.ochakovo.ru/>) маркируют обозначением «ДЕРЕВЕНСКИЙ» безалкогольную продукцию (в том числе, квас) и выпускают ее, в том числе до даты приоритета заявленного обозначения [1].

Заявителем представлены пояснения по факсимильной связи относительно вышеизложенных дополнительных обстоятельств. Доводы заявителя сведены к следующему:

- ДЕРЕВЕНСКАЯ**
- между правообладателем товарного знака по свидетельству № 551003 (приоритет от 14.05.2013) и Булатовой Л.С. заключен договор об отчуждении данного товарного знака, а между Булатовой Л.С. и заявителем также оформляется договор о дальнейшем переходе прав в пользу заявителя;
  - товарный знак по свидетельству № 551003 (приоритет от 14.05.2013) действует в отношении товаров 29 класса МКТУ;
  - представленное заявителем согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [10] позволяет принять решение о регистрации заявленного обозначения [1] в отношении товара 30 класса МКТУ «хлеб», не являющегося диабетическим продуктом;
  - слово «ДЕРЕВЕНСКИЙ» (-АЯ; -ОЕ; -ЫЕ) является охраняемым словесным элементом многих товарных знаков;

- исходя из существующей практики, и с учетом семантического значения слово «деревенское» само по себе не имеет никаких прямых указаний на какие-либо конкретные качества и свойства товаров (например, яиц).

Рассмотрев все представленные документы и доводы заявителя, коллегией были сделаны выводы, что в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, птица и дичь; мясные экстракты; желе; молоко и молочные продукты; сыры» заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям законодательства. По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 08.02.2016 «удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2014, изменить решение Роспатента от 08.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012737216». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 31.08.2016 по делу № СИП-286/2016 признано недействительным решение Роспатента от 08.02.2016, которым было удовлетворено настоящее возражение заявителя. Указанным судебным актом Суд обязал Роспатент зарегистрировать в качестве товарного знака заявленное обозначение по заявке № 2012737216 в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

От заявителя 21.10.2016 поступила корреспонденция, в которой он высказал свои соображения о буквальном толковании решения Суда от 31.08.2016 по делу № СИП-286/2016 и обязанности Роспатента зарегистрировать заявленное обозначение [1] по заявке № 2012737216 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда от 31.08.2016 по делу № СИП-286/2016 возражение, поступившее 25.12.2014, должно быть рассмотрено коллегией повторно. Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Исходя из формулировки пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, *могут относиться*, не только перечисленные в этом пункте обозначения, но и иные обозначения, которые не выполняют различительную функцию товарного знака и не способны индивидуализировать товары производителей.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение и т.д.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  
ДЕРЕВЕНСКИЙ

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивалась в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ материалов дела показал следующее.

Решение Роспатента от 08.02.2016 в части удовлетворения возражения, поступившего 25.12.2014, и государственной регистрации заявленного обозначения [1] в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, птица и дичь; мясные экстракты; желе; молоко и молочные продукты; сыры» заявителем в судебных инстанциях не обжаловалось.

Решением Суда от 31.08.2016 по делу № СИП-286/2016 на Роспатент возложена обязанность зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012737216 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2014, изменить решение Роспатента от 08.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012737216.**