

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 30.11.2020, поданное компанией "Харрайзен Фуд Лимитед", Венгрия, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718723, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке № 2019718723 с приоритетом от 19.04.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 29, 31, 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019718723 в отношении части заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «PREMIUM PRODUCTS». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, части 29, части 31 и всех услуг 35, 40 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, включенные в состав обозначения словесные элементы «PREMIUM PRODUCTS» в переводе с английского имеет значение «премиальные (высококачественные) продукты» (согласно описанию заявленного обозначения, а также см. например, <https://translate.yandex.ru>), характеризует заявленные товары и услуги, указывает на их свойства и качества товаров, услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками "Мадьярица", "Magyarica", зарегистрированными под №690394 (с приоритетом от 22.03.2018), №691175 (с приоритетом от 14.03.2018) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Элит Продукт», 125167, Москва, в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 29, 31 классов МКТУ, а также связанным с ними услугам 35, 40 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.11.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение экспертизы заявленного обозначения в части указания словесных элементов «PREMIUM» и «PRODUCTS» в качестве неохранных элементов обозначения;

- заявленное обозначение по заявке №2019718723 имеет невысокую степень сходства с противопоставленными словесными товарными знаками «Мадьярица», «Magyarica» по свидетельствам №№690394, 691175 в силу их разного общего зрительного восприятия за счет разного графического исполнения и цвето-графического решения;

- правовой подход, заключающийся в том, что общее зрительное впечатление у сравниваемых товарных знаков является основным признаком, по которому определяется сходство до степени смешения, нашел свое отражение в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам об оспаривании решений Роспатента, в частности, дела №№ СИП-57/2018, СИП-657/2017, СИП-658/2017;

- сравниваемые товары 29, 31 классов МКТУ не являются однородными;

- товары 29 класса МКТУ, которым была предоставлена правовая охрана, представляют собой консервированную продукцию, в том числе консервированные овощи и фрукты, сладкие изделия из ягод и фруктов, а также сами ягоды и фрукты;

- товары 29 класса МКТУ, в отношении которых отказано в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке № 2019718723, в частности, «айвар [консервированный перец]; артишоки консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; лук консервированный; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; паста томатная; паста фруктовая прессованная; пикули; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные;

цедра фруктовая; чеснок консервированный; чипсы картофельные; чипсы фруктовые», также представляют собой консервированные овощи и фрукты, сладкие изделия из ягод и фруктов, а также сами ягоды и фрукты;

- товары 31 класса МКТУ «бобы необработанные; виноград необработанный; горох необработанный; кукуруза; маслины [оливы] необработанные; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; салат-латук необработанный; трюфели необработанные; чечевица необработанная; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные», в отношении которых была предоставлена правовая охрана заявленному обозначению по заявке №2019718723, представляют собой необработанные овощи и фрукты;

- товары 31 класса МКТУ, в отношении которых отказано в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке № 2019718723, в частности, «апельсины необработанные; кабачки необработанные; картофель необработанный; композиции из необработанных фруктов; лимоны необработанные; лук необработанный; лук-порей необработанный; овощи необработанные; огурцы необработанные; плоды цитрусовые необработанные; свекла необработанная; тыквы необработанные; фрукты необработанные; чеснок свежий; шпинат необработанный», также представляют собой необработанные овощи и фрукты;

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№ 690394, 691175, с учетом решения Роспатента от 13 декабря 2019 года, предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; йогурт; концентраты бульонные; мякоть фруктовая; мясо; овощи сушеные; пектины для кулинарных целей; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; супы овощные; тунец неживой; фрукты глазированные; фрукты замороженные; цедра фруктовая»;

- товары 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, представляют собой полуфабрикаты (мясные (рыбные), и фруктовые товары для приготовления), молочную продукцию, а также легкие закуски, не являются однородными товарам 29 класса МКТУ обозначения по заявке №2019718723;

- в настоящее время предоставление правовой охраны товарным знакам свидетельствам №№691175, 690394 оспаривается в Суде по интеллектуальным правам по основаниям недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (19.04.2019) поступления заявки №2019718723 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 положениями 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019718723



заявлено обозначение « _____ », которое является комбинированным, состоит из изобразительных элементов в виде изогнутых линий красного, белого и зеленого цвета, стилизованного изображения бутона цветка, словесных элементов «PREMIUM PRODUCTS», «Magyarica» выполненных буквами латинского алфавита.

В своем возражении заявитель оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении части заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ.

Вместе с тем заявитель выразил свое согласие относительно вывода Роспатента о несоответствии слов «PREMIUM PRODUCTS» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены следующие словесные товарные знаки.

Противопоставленный словесный товарный знак « **Мадьярица** » по свидетельству №690394 выполнен буквами русского алфавита с заглавной буквой «М». Знак действует в отношении товаров 29 класса МКТУ *«желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; йогурт; концентраты бульонные; мякоть фруктовая; мясо; овощи сушеные; пектины для кулинарных целей; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; супы овощные; тунец неживой; фрукты глазированные; фрукты замороженные; цедра фруктовая»*.

Противопоставленный словесный товарный знак « **Magyarica** » по

свидетельству №691175 выполнен буквами латинского алфавита с заглавной буквой «M». Знак действует, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ «*желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; йогурт; концентраты бульонные; мякоть фруктовая; мясо; овощи сушеные; пектины для кулинарных целей; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; супы овощные; тунец неживой; фрукты глазированные; фрукты замороженные; цедра фруктовая*».

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, в котором основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «Magyarica», поскольку именно оно легче запоминается потребителем.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, следующее.

Словесный элемент «Magyarica» может иметь произношение [МАГ'ЯРИКА] / [МАДЬЯРИКА] / [МАДЬЯРИЦА], не имеет словарного значения (см. Интернет-переводчик <https://translate.google.com/>; Интернет-словарь <https://translate.academic.ru/>) связи с чем проведение анализа по семантическому критерию не представляется возможным.

Вместе с тем, следует констатировать фонетическое тождество заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №691175 и №690394.

Графически заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №691175, поскольку они выполнены буквами одного алфавита (латинского).

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак №690394 производят разное общезрительное впечатление за счет использования букв разных алфавитов, их следует признать графически не сходными.

Вместе с тем, для констатации сходства наличие всех трех признаков

сходства (фонетического, визуального и семантического) необязательно.

Анализ однородности товаров 29, 31 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 31 класса МКТУ *«апельсины необработанные; кабачки необработанные; картофель необработанный; композиции из необработанных фруктов; лимоны необработанные; лук необработанный; лук-порей необработанный; овощи необработанные; огурцы необработанные; плоды цитрусовые необработанные; свекла необработанная; тыквы необработанные; фрукты необработанные; чеснок свежий»*, относятся к сельскохозяйственным продуктам, не подвергнутым какой-либо обработке, их следует признать неоднородными противопоставленным товарам 29 класса МКТУ *«желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; закуска легкая на основе фруктов; йогурт; концентраты бульонные; мякоть фруктовая; мясо; овощи сушеные; пектины для кулинарных целей; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; супы овощные; тушенец неживой; фрукты глазированные; фрукты замороженные; цедра фруктовая»* в отношении которых, предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №691175 и №690394, которые прошли обработку и готовы к употреблению в пищу, сравниваемые товары имеют разный способ производства и назначение, продаются в разных продуктовых отделах и отличаются условиями хранения.

Сравниваемые товары 29 класса МКТУ *«мякоть фруктовая, овощи сушеные; фрукты замороженные; цедра фруктовая»*, находящиеся в заявленном перечне и перечне товаров противопоставленных товарных знаков, являются однородными, поскольку представляют собой тождественные позиции.

Испрашиваемые товары *«компоты (десерт из вареных фруктов); овощи, подвергнутые тепловой обработке; паста фруктовая прессованная;*

пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; финики; фрукты глазированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чипсы картофельные; чипсы фруктовые» являются однородными таким товарам 29 класса МКТУ как *«желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; йогурт; мякоть фруктовая; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; супы овощные; фрукты глазированные, чипсы картофельные; чипсы фруктовые»* противопоставленных товаров 29 класса МКТУ, содержащимся в свидетельствах №691175 и №690394, поскольку они представляют собой пищевые продукты, сухие, замороженные, без технической обработки или подвергнутые тепловой обработке, не являются консервированными продуктами.

Испрашиваемые к регистрации товары 29 класса МКТУ *«айвар [консервированный перец]; артишоки консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; консервы овощные; корншоны; консервы фруктовые; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; лук консервированный; муссы овощные; овощи консервированные; паста томатная; пикули; пюре томатное; чеснок консервированный»* представляют собой родовую позицию консервированные продукты, которые прошли специальную обработку и предназначены для долгого хранения, их следует признать неоднородными противопоставленным товарам 29 класса МКТУ *«желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; йогурт; концентраты бульонные; мякоть фруктовая; мясо; пектины для кулинарных целей; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; супы овощные; тунец неживой; фрукты глазированные»*, в отношении которых, предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным

знакам по свидетельствам №691175 и №690394, поскольку они не являются консервированными овощами и фруктами, прошедшими техническую обработку (консервацию) для повышения сроков их хранения, сравниваемые товары располагаются отдельно в продуктовых магазинах, имеют разные условия хранения, в связи с чем не будут смешаны потребителями.

Также, коллегия отмечает, что факт об однородности/неоднородности товаров 29 класса МКТУ (в отношении консервированных продуктов), установлен решением Роспатента от 13.12.2019, оставленными в силе решением Суда по интеллектуальным правам (см. дело № СИП-224/2020).

Вместе с тем, коллегией был принят во внимание тот факт, что в рамках решения Суда по интеллектуальным правам дело №СИП-504/2020 о признании действий по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №690394 и №691175 актом недобросовестной конкуренции установлено, что действия общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Элит Продукт» по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 690394 и № 691175 в отношении товаров 29 класса МКТУ (в том числе, в отношении консервированных продуктов) недобросовестной конкуренцией.

Отдельно следует отметить тот факт, что сведения об известности потребителю продукции маркированной противопоставленными товарными знаками отсутствуют в материалах настоящего дела и в судебных решениях, относящихся к данному возражению.

Таким образом, руководствуясь, в том числе, принципом разумности ожиданий заявителя, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 29 класса *«айвар [консервированный перец]; артишоки консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; консервы овощные; корнишоны; консервы фруктовые; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; лук консервированный; муссы*

овощные; овощи консервированные; паста томатная; пикули; пюре томатное; чеснок консервированный», относящихся к консервированной плодоовощной продукции, а также товаров 31 класса МКТУ «апельсины необработанные; кабачки необработанные; картофель необработанный; композиции из необработанных фруктов; лимоны необработанные; лук необработанный; лук-порей необработанный; овощи необработанные; огурцы необработанные; плоды цитрусовые необработанные; свекла необработанная; тыквы необработанные; фрукты необработанные; чеснок свежий».

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2020, изменить решение Роспатента от 28.07.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019718723.