

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 12.01.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684193, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2017741717 с приоритетом от 06.10.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.11.2018 за №684193 на имя Акционерного общества АгроИнновационное Содружество «ФермаРоста», 142970, Московская область, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, ул. Почтовая, 1 (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, вытянутого по горизонтали, на котором расположены стилизованные изображения и словесные элементы. В левой части знака расположено изображение здания молочного завода сине-белого цвета, а также движущийся по дороге грузовой автомобиль, в кузове которого находятся бутылки. Справа от изображения дороги расположены стилизованные изображения реки, полей, сельскохозяйственной техники, здания коровников и ветряных мельниц. В

верхней части знака по центру на фоне голубого неба расположены словесные элементы «АИСФеР», «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллицы.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПРАВИЛЬНАЯ» по свидетельству №546755 [1], принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;

- согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 этой статьи.

- правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении следующего товара 29 класса МКТУ: «продукты молочные, а именно сметана [сквашенные сливки]», а данный товар идентичен или близок к идентичности с товарами «молоко и молочные продукты, сметана» 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [1].

- оспариваемый знак включает в себя словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ», являющийся тождественным с противопоставленным знаком «ПРАВИЛЬНАЯ». Идентичность и близкая к идентичности однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, и тождество элемента «ПРАВИЛЬНАЯ» оспариваемого знака с противопоставленным знаком свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2021 г. по делу №СИП-591/2020, методология оценки вероятности такого смешения определена пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10) и применяется в переложении на норму пункта 10 статьи 1483 Кодекса с учетом особенностей последней. Как отмечено в абзаце 5 пункта 162 Постановления №10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Таким образом, оценке обозначений «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА» и «ПРАВИЛЬНАЯ» должно предшествовать выявление сильных и слабых элементов этих обозначений. Между тем, словесный элемент «СМЕТАНА» указывает на вид товара и является слабым, а, следовательно, именно словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ» является сильным в анализируемом словесном элементе «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА» оспариваемого знака;

- охраноспособность слова «ПРАВИЛЬНЫЙ» в отношении различных товаров и услуг подтверждается: решением Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2020 г. по делу №СИП-819/2019, в котором оспаривалась охраноспособность товарного знака «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству №266662, решением Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2020 г. по делу №СИП-817/2019, в котором оспаривалась охраноспособность товарного знака «ПРАВИЛЬНЫЙ ЦЫПЛЕНОК» по свидетельству №372203, решением Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2019 г. по делу №СИП-818/2019, в котором оспаривалась охраноспособность товарного знака «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО» по свидетельству № 568342;

- противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ», что также свидетельствует об охраноспособности данного слова, в частности, в отношении молочной продукции, включенной в 29 класс МКТУ. Указанное подтверждает, что в словосочетании «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА» именно словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ» является сильным.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 684193 недействительным как несоответствующее пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684193, в котором выражено несогласие с доводами возражения, мотивированное следующими аргументами:

- неохраняемые элементы оспариваемого товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения и обуславливать угрозу их смешения потребителями, потому отсутствуют основания для отмены регистрации оспариваемого товарного знака;

- из свидетельства на оспариваемый товарный знак следует, что содержащиеся в нем слова «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Согласно статье 1483 Кодекса неохраняемый словесный элемент может присутствовать в комбинированном товарном знаке, не занимая в нем доминирующее положение, что означает, что он не влияет на общее восприятие товарного знака и не подлежит правовой охране. Поскольку неохраняемый элемент занимает менее 25% пространства оспариваемого товарного знака, а также учитывая слабую различительную способность слова «ПРАВИЛЬНАЯ» в словосочетании «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА», нет оснований считать, что элемент занимает доминирующее положение в знаке, что позволяет признать оспариваемый товарный знак в целом обладающим различительной способностью;

- согласно абзацу 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых

элементов во внимание не принимается. Таким образом, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставляемым словесным товарным знаком, поскольку словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является неохраняемым элементом;

- оспариваемый товарный знак и противопоставляемый товарный знак по свидетельству № 546755 не ассоциируется друг с другом и не являются сходными, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения возражения;
- противопоставляемый товарный знак не обладает различительной способностью;
- по аналогичным делам сформировалась устоявшаяся судебная практика, поддерживающая позицию АО АИСФеР.

Приложение:

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 № СИП-399/2017, в котором этим же лицом оспаривалась охраноспособность товарного знака «Правильное Масло» по свидетельству № 583790;
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2018 № СИП-344/2017, в котором этим же лицом оспаривалась охраноспособность товарного знака «Правильное молоко» по свидетельству № 583488;
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2018 № СИП-397/2017, в котором этим же лицом оспаривалась охраноспособность товарного знака «Правильные сливки» по свидетельству № 583789.

В ответ на отзыв правообладателя лицом, подавшим возражение, было представлено пояснение, содержащее следующие доводы.

Довод о том, что словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ» является слабым, является неправомерным, поскольку данный словесный элемент является принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству № 546755. Поскольку в противопоставленном (старшем) товарном знаке словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ» не указан в качестве неохраняемого элемента, никто не вправе использовать данный товарный знак в отношении однородных товаров, в том

числе путем регистрации товарного знака, включающего в качестве элемента противопоставленный товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Ссылаясь на постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2016 №2979, в котором указано на то, что вывод о сходстве делается на основе не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, правообладатель не учитывает, что данная правовая позиция применяется в отношении пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в то время как в отношении пункта 10 статьи 1483 Кодекса проверяется тождество и сходство именно отдельных элементов оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком в целом.

Кроме того, в своих пояснениях лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что в пункте 130 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» сказано, что в соответствии с пунктом 1 статьи 94, пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полномочия руководителя должника прекращаются с даты введения внешнего управления, а с открытием конкурсного производства прекращаются полномочия, как руководителя должника, так и иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника), в связи с чем действие доверенностей, выданных указанными лицами для представления интересов должника, прекращается (подпункт 7 пункта 1 статьи 188 ГК РФ). Решением Арбитражного суда Московской области от 22.02.2023 г. (дата резолютивной части) по делу №A41-19038/2022 акционерное общество АгроИнновационное Содружество «Фермароста» (ИНН 5076008986, ОГРН 1115019003296) признано несостоятельным (банкротом). Таким образом, отзыв на возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку подписан лицом, полномочия которого отсутствуют.

Изучив материалы дела и выслушав участников, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «АИСФер», «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА», выполненные буквами русского алфавита и расположенные на двух строках, а также стилизованное изображение сельского пейзажа и комплекса фермерского хозяйства. Словесное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА» указано в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 (продукты молочные, а именно сметана [сквашенные сливки]) и услуг 35 (маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, в том числе для товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты, сметана».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе словесные элементы «АИСФер», «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА» (оспариваемый товарный знак) и «ПРАВИЛЬНАЯ» (противопоставленный товарный знак).

Как было указано выше, словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ СМЕТАНА» оспариваемого товарного знака является неохраняемым элементом обозначения.

Вместе с тем, нельзя не согласиться с лицом, подавшим возражение, что товарный знак «ПРАВИЛЬНАЯ», исключительное право на которое принадлежит другому лицу, а именно лицу, подавшему возражение, полностью входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №684193.

Также следует отметить, что товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются идентичными, поскольку они имеют один и тот же вид (сметана), относятся к одной родовой группе товаров (молочные продукты), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковый рынок сбыта. Таким образом, имеет место высокая степень однородности товаров 29 класса МКТУ, которые, к тому же, относятся к товарам широкого потребления и повседневного спроса.

Согласно правоприменительной относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Таким образом, полное вхождение противопоставленного товарного знака [1], а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров 29 класса МКТУ обуславливает основания для вывода о существующей вероятности смешения потребителями указанных товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми товарными знаками, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

Указанные обстоятельства позволили коллегии прийти к выводу о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса

для товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №684193.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, для которых также зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то они не являются однородными товарам 29, 30 и 32 классов МКТУ, поскольку сравниваемые товары и услуги относятся к разным видам экономической деятельности, в одном случае это – производственная деятельность, а в другом – торговая деятельность, связанная с услугами по продвижению товаров, причем услуги по продвижению товаров не содержат указания на какие-либо конкретные товары, что не позволяет сделать вывод о том, что они связаны с продвижением и реализацией именно товаров 29, 30 или 32 классов МКТУ, указанных в противопоставленной регистрации.

Однородность соответствующих товаров и услуг была бы возможна в случае, если услуги по продаже и продвижению были уточнены по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. На эту возможность обращено внимание в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ». Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу № СИП-694/2016.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров и услуг одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №684193 не соответствующим требованиям законодательства в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что отзыв на возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку подписан лицом, полномочия которого отсутствуют, следует отметить, что

полномочия лица, подписавшего отзыв на возражение, и участвовавшего в рассмотрении возражения на заседании коллегии, подтверждены имеющейся в материалах дела доверенностью.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684193 недействительным для товаров 29 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.