

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2022, поданное Публичным Акционерным обществом «Группа Черкизово», Московская обл., г. Кашира (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749048, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «ПИВБУРГИ» по заявке №2021749048, поданной 04.08.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021749048 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

ПИББУРГ

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **PIVBURG** » по свидетельству №440648 с приоритетом от 21.12.2009, зарегистрированным на имя ООО «Торговая Компания «ПИББУРГ», г. Екатеринбург, в отношении товаров 29 класса МКТУ, являющихся однородными испрашиваемым товарам 29 класса МКТУ уточненного перечня.

В возражении, поступившем 12.09.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.05.2022, отметив следующее.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №440648, не являются однородными товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Не могут быть признаны однородными такие товары как мясо и арахис, колбаса, сардельки и семена подсолнечника, буженина и чипсы, сало и анчоусы и т.п. в виду отнесения к различным видам и группам продукции, различных материалов, из которых они изготовлены, и различных условий реализации.

Представляется, что одно назначение (употребление в пищу), одинаковые условия реализации (розничные магазины) и общий круг потребителей не могут быть достаточными основаниями для признания сравниваемых товаров однородными.

Товары 29 класса МКТУ испрашиваемого перечня предлагаются к продаже в различных секциях и на различных полках магазинов.

Так, например, мясо и птица, как правило, предлагаются в мясном отделе супермаркетов; фарш, тефтели и фрикадельки – в отделе полуфабрикатов; замороженное мясо и птица – в отделе заморозки; колбаса, сосиски, сардельки, ветчина – в отделе колбасных изделий; мясо консервированное – в отделе консервов и т.д.

Тогда как товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, как правило, предлагаются к продаже в секции закусок (чипсы, хлопья картофельные), орехов, семечек и сухофруктов (арахис, фисташки, семена подсолнечника).

Кроме того, в Интернет-магазинах данные товары также отнесены к разным категориям.

Об отсутствии однородности сравниваемых товаров также свидетельствуют следующие обстоятельства: различные виды и порядок производства; различная калорийность, что также зачастую влияет на выбор потребителя; различные категории потребителей. Например, потребители, ведущие здоровый образ жизни, вряд ли приобретут фисташки или чипсы. Однако с большой вероятностью готовы приобрести мясо в сыром виде или, например, ветчину.

Кроме того, на возможность смешения влияют значительные отличия в оформлении внешнего вида продукции.

Помимо словесного элемента «ПИВБУРГИ», упаковка продукции заявителя содержит узнаваемое потребителями обозначение «МЯСНАЯ ГУБЕРНИЯ» под которым заявитель выпускает свои товары на рынок. Сам внешний вид упаковки является запоминающимся и обладает высокой различительной способностью в силу оригинального цветового и композиционного оформления.

При этом заявителю не удалось найти в сети Интернет информацию, подтверждающую использование противопоставленного товарного знака для товаров 29 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №440648 используется правообладателем для индивидуализации принадлежащего ему бара в городе Екатеринбурге в графическом исполнении, принципиально отличающемся от заявленного обозначения.

В возражении приведены примеры тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков, которые принадлежат разным правообладателям и зарегистрированы в отношении товаров, признанных экспертизой в процессе

рассмотрения заявки №2021749048 однородными (в частности, товарные знаки по свидетельствам №527571 и №772657).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749048 в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ.

С возражением были представлены скриншоты сайтов Интернет-магазинов (1).

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

С учетом даты подачи (04.08.2021) заявки №2021749048 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке № 2021749048 представляет собой словесное обозначение «ПИВБУРГИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака **ПИВБУРГ** препятствует принадлежащий иному лицу товарный знак « **PIVBURG** » по свидетельству №440648.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее два размещенных друг под другом слова «ПИВБУРГ» и «PIVBURG», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №440648, которое обусловлено высокой степенью фонетического сходства словесных элементов «ПИВБУРГИ» и «ПИВБУРГ»/«PIVBURG». А именно, словесный элемент «ПИВБУРГ» противопоставленного товарного знака полностью входит в состав заявленного обозначения. Также усматривается полное фонетическое вхождение словесного элемента «PIVBURG» в состав заявленного обозначения, который является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ПИВБУРГ». По сути, заявленное обозначение отличается лишь последней буквой/звуком [и], при этом совпадает 7 букв/звуков из 8, которые расположены в начальной части словесного

элемента. Кроме того, общий алфавит и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство знаков.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, присутствующих в испрашиваемом сокращенном перечне и перечне товарного знака по свидетельству №440648, показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 29 класса МКТУ «бекон; блюда готовые, состоящие преимущественно из мяса, птицы; блюда замороженные, состоящие преимущественно из мяса, птицы; блюда упакованные, состоящие в основном из мяса, птицы; буженина (блюдо мясное); ветчина; закуска мясные; изделия из мяса птицы; изделия колбасные; индейка неживая; карбонад; колбасы; консервы мясные; концентраты бульонные; курица неживая; мясные субпродукты; мясо в упаковке; мясо вяленое; мясо закусочное; мясо консервированное; мясо обработанное; мясо рубленое; мясо сушеное; мясо; паштеты из мясных субпродуктов; паштеты из печени; паштеты мясные; печень куриная; печень; полуфабрикаты мясные охлажденные; полуфабрикаты мясные замороженные; продукты мясные готовые охлажденные; продукты мясные готовые замороженные; продукты мясные обработанные; продукты мясные, в том числе вареные, копчено-вареные, сырокопченые, сыровяленные; птица домашняя [неживая]; сало; сардельки; свинина; сосиски; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; тефтели куриные; фарш мясной; фарш из мяса птицы; фрикадельки; шашлыки [шиш-кебаб]».

Противопоставленному товарному знаку правовая охрана предоставлена для товаров 29 класса МКТУ «анчоусы; арахис обработанный; орехи обработанные, в том числе фисташки; продукты рыбные; семена подсолнечника обработанные; хлопья картофельные; чипсы картофельные».

Поскольку все товары 29 класса МКТУ испрашиваемого относятся к продуктам животного происхождения, коллегия сочла обоснованными доводы заявителя об их неоднородности товарам 29 класса МКТУ «арахис обработанный; орехи обработанные, в том числе фисташки; семена подсолнечника обработанные; хлопья картофельные; чипсы картофельные», указанным в перечне регистрации

№440648, которые представляют собой товары иной родовой группы, а именно, продукты растительного происхождения. Кроме того, сопоставляемые товары имеют различные условия производства и сбыта.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака распространяется на товары 29 класса МКТУ «анчоусы; продукты рыбные», которые, также как и товары испрашиваемого перечня, относятся к роду продуктов животного происхождения.

Поскольку анчоусы и продукты рыбные могут продаваться в охлаждённом, замороженном, соленом, сушеном, вяленом или консервированном виде, они могут встречаться совместно в продаже с товарами испрашиваемого перечня на одних и тех же полках магазинов/в одних и тех же отделах. Например, совместно могут реализовываться мясные и рыбные полуфабрикаты, сыровяленая рыба и мясо (в качестве закусок к пиву), мясные и рыбные консервы (реализуются рядом на полках магазинов).

Таким образом, сопоставляемые товары являются однородными, поскольку относятся к одному роду (продукты животного происхождения), имеют одинаковое назначение, условия реализации и общий круг потребителей.

Коллегией также принято во внимание и то, что сопоставляемые товары являются продуктами питания, то есть товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, что снижает внимательность при их выборе и, как следствие, усиливает опасность их смешения на рынке.

Заявитель привел довод о том, что противопоставленный знак не используется для товаров 29 класса МКТУ. Вместе с тем данный довод не подтвержден вступившим в силу решением уполномоченного органа о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Кодекса).

В отношении товарных знаков, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый спор/товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а представленные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №440648 с учетом однородности товаров 29 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 19.05.2022 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2022.