

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 ППС), рассмотрела поступившее 21.12.2020 возражение Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763991 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019763991 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 12.12.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «МЯСНОЙ ЭДЕМ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком "МЯСНОЙ Эган" по свидетельству №571978, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 29 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.09.2020. В данном возражении заявителем вовсе не были приведены какие-либо обоснования неправомерности оспариваемого им решения Роспатента. Вместе с тем, в корреспонденции, поступившей 17.03.2021, заявителем было выражено несогласие с выводом экспертизы об однородности соответствующих приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ товарам 29 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 22.04.2021, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 22.06.2021 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2020 и оставить в силе решение Роспатента от 14.09.2020.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 22.06.2021, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 22.06.2021 по заявке №2019763991.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2022 по делу №СИП-1061/2021 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от

22.06.2021. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2022 по делу №СИП-1061/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2022 по тому же делу оставлено в силе.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2022 по делу №СИП-1061/2021 отказано Федеральной службе по интеллектуальной собственности в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам возражение от 21.12.2020 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.12.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 абзацем 1 и 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее прямоугольник, внутри которого расположены словесные элементы «МЯСНОЙ ЭДЕМ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа товаров, в том числе через магазины; реклама».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №571978 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение быка в белом цвете на фоне красного четырехугольника, под которым расположен выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «МЯСНОЙ ЭДЕМ», заключенный в кавычки. Правовая охрана товарного знака охраняется в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо».

Проанализировав сравниваемые товарные знаки с точки зрения рядового потребителя, судебная коллегия отмечает, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на графические отличия, в силу наличия доминирующих идентичных словосочетаний «МЯСНОЙ ЭДЕМ», фонетическое и семантическое тождество которых обуславливается совпадением у них всех звуков, букв и заложенных в них смысловых значений.

Судебная коллегия учитывает, что графические отличия, присущие обозначений не являются превалирующими ввиду подобия шрифтового исполнения, написания единственного словесного элемента (словосочетания) кириллицей. При таких обстоятельствах визуальные отличия имеют второстепенное значение и не влекут существенных различий в восприятии обозначений.

С учетом изложенного, судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Что касается однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ «продажа товаров, в том числе через магазины; реклама» и товаров 29 класса МКТУ «мясо», приведенных в перечне противопоставленного товарного знака, судебной коллегией установлено следующее.

Включенные в заявку на спорное обозначение услуги 35-го класса МКТУ не содержат указания на какие-либо виды товаров, имеют отличные от деятельности по их производству условия реализации и в принципе могут принадлежать к различным сегментам рынка, чем вызывают потребительский интерес у более широкого круга людей, нежели покупателей мяса.

Принимая во внимание, что услуги по продаже товаров оказываются третьим лицам посредническими предприятиями (магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, оптово-розничными базами) и по существу относятся к категории снабженческих, не предполагают самостоятельного производства, а

лишь агрегацию ресурсов, в том числе организационных, суд считает, что заявленные услуги 35 класса МКТУ, сформулированные в общем виде без какой-либо конкретизации, не соотносимы с товаром 29 класса МКТУ «мясо», различны по своей природе и по назначению, не являются в указанном виде взаимодополняемыми и не будут отнесены российскими потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Суд учитывает, что услуги рекламы и услуги по продаже товаров имеют различные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу № СИП-694/2016).

На основании изложенного, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии однородности сравниваемых товаров и услуг, что ведет к отсутствию опасности смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителей.

Таким образом, с учетом вывода суда об отсутствии однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2020, отменить решение Роспатента от 14.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019763991.