

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 04.07.2017, поданное ЗАО «Суджанский мясокомбинат», Курская обл., г. Суджа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015742279 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015742279, поданной 22.12.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

ДЕЛОВАЯ

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 31.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015742279 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 товаров 29 класса МКТУ, поскольку сходно до степени

смешения с товарным знаком: **Деловая колбаса** [2] по свидетельству № 504159 (приоритет от 08.10.2010), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «ПРОДО Финанс», Москва в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обосновано фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ДЕЛОВАЯ», при этом наличие в противопоставленном товарном знаке [2] словесного элемента «КОЛБАСА» не добавляет ему существенного отличия от заявленного обозначения [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.07.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.03.2017.

Доводы возражения, поступившего 04.07.2017, сводятся к следующему:

- слово «колбаса» в противопоставленном товарном знаке [2] включено в объем правовой охраны, а потому следует проводить сравнение заявленного обозначения [1] именно со словосочетанием «Деловая колбаса», а не со словом «Деловая»;
- наличие слова «колбаса» в противопоставленном товарном знаке [2], на которое фонетически падает ударение, и расположение его в конечной части словосочетания приводит к разному звучанию сопоставляемых обозначений;
- между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] имеются визуальные отличия: заявленное обозначение [1] написано заглавными буквами, противопоставленный знак [2] — строчными (с заглавной «Д»), при их написании использован разный шрифт, поскольку «Деловая колбаса» - это словосочетание, оно визуально удлинено по сравнению со словом «Деловая»;
- словосочетание «деловая колбаса» носит шутливо-иронический характер, имеет устойчивый смысл, закреплено в словарных источниках информации и означает: жарг. 1) о деловой женщине, девушке, не желающей в данный момент развлекаться, 2) о слишком активном, предприимчивом, хитром человеке, пройдохе, авантюристе (см., например, «Большой словарь русского жаргона», С-Пб.: НОРИНТ, «Большой словарь русских поговорок», М: Олма Медиа Групп);
- словосочетание «Деловая колбаса» является устойчивым выражением, семантически нейтральным по отношению к товарам 29 класса МКТУ, что позволило зарегистрировать его в качестве товарного знака [2];
- заявленное обозначение «Деловая» [1] нейтрально по отношению к товарам 29 класса МКТУ, однако, в отличие от словосочетания «Деловая колбаса» не

является устойчивым выражением, имеет не одно, а несколько значений: деловым называют то, что связано с работой, с родом занятий, деловым называют предприимчивого, опытного в делах человека, деловым костюмом, стилем и т. п. называют строгую форму одежды, которую должны носить работники офиса, фирмы и т.п.;

- поскольку противопоставленный товарный знак [2] - это устойчивое словосочетание, то он не может служить противопоставлением заявленному обозначению [1], согласно методологиям, то есть можно утверждать, что сравниваемые обозначения не являются сходными.

- при наличии действующего товарного знака «ДЕЛОВАЯ» (свидетельство № 293193) 20.01.2014 Роспатент зарегистрировал товарный знак [2] в отношении однородных товаров. Правовая охрана товарного знака «Деловая» по свидетельству № 293193 была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права лишь 23.08.2014. Следовательно, товарные знаки «Деловая» и «Деловая колбаса» были зарегистрированы и использовались в гражданском обороте различными производителями для маркировки однородной продукции одновременно друг с другом.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 04.07.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (22.12.2015) заявки № 2015742279 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 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 требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ДЕЛЮВАЯ

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, птица и дичь; мясные экстракты; ветчина; желе мясное; изделия колбасные; колбаса кровяная; паштеты из печени; сосиски».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления заявленному обозначению [1] указан товарный знак: **Деловая колбаса** [2] по свидетельству № 504159 (приоритет от 08.10.2010), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «ПРОДО Финанс», Москва.

Словесный элемент «колбаса» в силу всем известного смыслового значения является «слабым» элементом противопоставленного товарного знака [2] по отношению к указанным в перечне товарам 29 класса МКТУ, представляющих собой, в основном, мясные пищевые продукты. Таким образом, наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «Деловая».

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал звуковое тождество заявленного обозначения [1] и словесного элемента «Деловая», занимающего в товарном знаке [2] начальную позицию.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений показал следующее. Исходя из материалов возражения, противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словосочетание «деловая колбаса», носящее шутливо-иронический характер и имеющее значение: жарг. 1) о деловой женщине, девушке, не желающей в данный момент развлекаться, 2) о слишком активном, предприимчивом, хитром человеке, пройдохе, авантюристе. Заявленное обозначение [1] представляет собой прилагательное «деловая», означающее: свойственный занятому человеку, знающий дело; толковый (см., например, электронные словари: <http://tolkslovar.ru/>; <http://dic.academic.ru>). В речевом обиходе для применения к человеку в контексте предприимчивого хитреца используются выражения как «деловая колбаса», так и просто «деловая» / «деловой». С учетом изложенного коллегия считает, что в сравниваемые обозначения [1] и [2] заложено одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они оказывают близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при написании букв русского алфавита и стандартного шрифта.

В связи с чем, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 29 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «мясо, птица и дичь; мясные экстракты; ветчина; желе мясное; изделия колбасные; колбаса кровяная; паштеты из печени; сосиски» идентичны соответствующим товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 29 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2017.