

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

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 поступившее 27.10.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №539730, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013711912 с приоритетом от 10.04.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.04.2015 за №539730 на имя ООО «Молочная Культура», Ленинградская обл., Волосовский р-н, пос. Сельцо (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.10.2017 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «**ДЕРЕВЕНСКИЙ**» по свидетельству №61944, принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении товаров 29 класса МКТУ, которые являются однородными с товарами 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- словесный элемент «СДЕЛАНО», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является слабым элементом, а при экспертизе на сходство обозначений оценке подлежат сильные элементы;
- словесный элемент «В ДЕРЕВНЕ» является сильным элементом оспариваемого товарного знака, сходным с противопоставленным товарным знаком «ДЕРЕВЕНСКИЙ» по семантическому признаку.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит отменить решение о регистрации товарного знака по заявке №2013711912 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №539730 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором указал следующее.

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным и злоупотребляет своим правом на подачу возражения, та как не представляет никаких доказательств использования принадлежащего ему товарного знака, при этом отсутствует возможность смешения товаров и введения в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, поскольку лицо, подавшее возражение, не производило и не собирается производить товары, следовательно, отсутствует тот товарный рынок, на котором возможно ущемление прав лица, подавшего возражения;

- отсутствие какого-либо намерения (и возможности) у лица, подавшего возражение, осуществлять введение в гражданский оборот товаров под противопоставленным товарным знаком «ДЕРЕВЕНСКИЙ» также следует из размещенного в открытых источниках (http://www.gks.ru/accounting_report - официальный сайт Росстата) бухгалтерского баланса указанной организации за 2016 год, при этом на момент составления отзыва информация за 2017 год также отсутствует;

- довод лица, подавшего возражение, о признании словесного элемента «СДЕЛАНО» слабым в словосочетании «СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ» ничем не обоснован;

- словосочетание «СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ» имеет самостоятельное смысловое значение, отличное от отдельно взятого словосочетания «В ДЕРЕВНЕ», поэтому при оценке сходства должна оцениваться вся фраза в совокупности, а не отдельные ее элементы;

- общее впечатление от товарных знаков «СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ» и «ДЕРЕВЕНСКИЙ» очевидно различается, поскольку при прочтении/произнесении «СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ» возникает следующий ассоциативный ряд: натуральность, полезность продуктов, сельское хозяйство, коровы и т.д., а слово «ДЕРЕВЕНСКИЙ» определяется, прежде всего, как лицо, которое родилось, живет и работает в деревне, соответственно, сравниваемые товарные знаки создают совершенно разный эмоциональный фон и их невозможно спутать;

- словесные элементы «СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ» и «ДЕРЕВЕНСКИЙ» различаются по количеству слов, фонетике, вызываемому ассоциативному ряду;

- не все товары в рамках 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации совпадают с товарами, указанными в перечне противопоставленного товарного знака «Деревенский», в связи с чем лицо, подавшее возражение, не имеет права требовать отмены решения о регистрации оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ;

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения в полном объеме.

К отзыву приложены:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Молочная Культура»;

- бухгалтерский баланс ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп»;

- распечатка с сайта ФНС с информацией об адресе массовой регистрации;

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (10.04.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №539730 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №539730 словесное обозначение «**СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ:

желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; крокеты; кумыс [напиток молочный]; масло сливочное; молоко; молоко соевое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержание белка; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша; простокваша [сгущенное молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки взбитые; сливки [молочный продукт]; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; эгг-ног безалкогольный.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ:

мясо, птица и дичь; мясные экстракти; желе; молоко и молочные продукты; сыры.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из словосочетания, в котором все словесные элементы взаимосвязаны грамматически и по смыслу, в связи с чем оно не должно разбиваться на отдельные элементы, а анализироваться в целом с учетом общего зрительного впечатления.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ» с противопоставленным товарным знаком «ДЕРЕВЕНСКИЙ» показал, что они имеют фонетические отличия, обусловленные различным количеством слов, слогов, букв и звуков, при этом отсутствует фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Визуальные отличия, обусловленные использованием различных слов, в том числе, наличием в начальной позиции в оспариваемом товарном знаке слова «СДЕЛАНО», имеющего значительные фонетические и визуальные различия с противопоставленным товарным знаком, формируют различное общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых товарных знаков.

Что касается семантики слов «деревенский» и словосочетания «сделано в деревне», то с учетом словарных значений слов «деревенский» (деревенский - живущий в деревне; деревенский житель; характерный для деревни, свойственный, присущий жителю деревни) и «деревня» (деревня — русское название сельского населённого пункта с несколькими десятками домов индивидуальной застройки) см. <https://dic.academic.ru/>), толкование их смыслового значения может быть различным, что предполагает отсутствие подобия заложенных в них идей и понятий.

Кроме того, коллегия отмечает слабую различительную способность слова «деревенский», ввиду присутствия в составе большого количества товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 29 класса МКТУ. Таким образом, именно словесные элементы, образующие словосочетание «СДЕЛАНО В ДЕРЕВНЕ», формируют в сознании потребителя ассоциативное восприятие, отличное от восприятия слова «ДЕРЕВЕНСКИЙ».

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия сходства их сильных элементов и разного общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

Часть товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, за исключением жиров пищевых, масла сливочного, желтка яичного, закусок легких на основе фруктов, эгг-ног безалкогольного (яичного коктейля), однородны товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «молоко и молочные продукты», а также видовым группам «желе», «сыры», имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковый рынок сбыта.

Вместе с тем, в связи с признанием сравниваемых товарных знаков несходными между собой, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 29 класса МКТУ одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №539730 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается заинтересованности лица, подавшего возражение, то коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительного права на товарный знак по свидетельству №619444, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходных товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №539730.