

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 20.01.2020, поданное ООО «БАЗИС ПЛЮС», Краснодарский край, станица Советская (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018732589 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018732589, поданной 01.08.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в цветовом сочетании: «красный, белый, желто-зеленый».

Решение Роспатента от 18.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018732589 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения:

### **Советские**

- с товарным знаком [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Москва, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ по свидетельству № 590925, приоритет от 14.08.2014;

### **Советская**

- с обозначением [3], заявленным ранее от ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгруп», Республика Башкортостан, г. Уфа в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, заявка № 2017744265, дата подачи 24.10.2017;

- элементы «МАСЛО EST 2018» являются неохранными на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.09.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что элементы «МАСЛО, EST, 2018» обозначения [1] в отношении товаров 29 класса МКТУ являются неохранными (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);

- с учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются сходными до степени смешения, а не тождественными, правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил безотзывное согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения [1] в отношении всех товаров 29 класса МКТУ;

- противопоставленное обозначение [3] по заявке № 2017744265 было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров, не являющихся однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного

знака в отношении заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элементов «МАСЛО, EST, 2018».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 20.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.08.2018) заявки № 2018732589 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое» в цветовом сочетании: «красный, белый, желто-зеленый».

Заявитель в материалах дела не возражает против неохраноспособности элементов «МАСЛО, EST, 2018», как несоответствующих требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

### **Советские**

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 590925, приоритет от 14.08.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Правообладатель: ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Москва.

### **Советская**

Противопоставленное обозначение [3] по заявке № 2017744265, дата подачи 24.10.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение [3] было заявлено, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявитель: ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан, г. Уфа. По заявке № 2017744265 принято решение о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, неоднородных заявленным товарам 29 класса МКТУ, относящихся к родовому понятию «масла и жиры пищевые». Таким образом, обозначение [3] не может быть противопоставлено заявленному обозначению [1].

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [4] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными (различия в шрифтовом исполнении словесных элементов «Советское» /

«Советские», разное цветовое решение, присутствие изобразительных элементов в обозначении [1]), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [4].

Также заявителем указано, что его деятельность отличается от фактической деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2]. Так, заявитель занимается производством пищевых масел. Правообладатель противопоставленного товарного знака [2] специализируется на производстве мясной продукции, колбас и т.п. Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2020, отменить решение Роспатента от 18.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018732589.**