

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 21.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Первая Астраханская рыбная компания», Камызякский район, пос. Кировский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019714572, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019714572, поданной на имя заявителя было подано комбинированное обозначение,



«». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 31, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019714572. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы "Первая Астраханская рыбная компания", в котором «Астраханская» прилагательное от города "Астрахань" - это центр Астраханской области, в России, в дельте Волги (см. https://illustrated_dictionary.academic.ru. Иллюстрированный энциклопедический словарь. - М.: Аутопан. В. И. Бородулин и др. 1998) является неохраемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место производства товаров и услуг и место нахождения производителя.

Также учитывая, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «рыбная» и изображение рыбы, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ (например, таких как, "гнезда птичьи съедобные; дичь; птица домашняя неживая; свинина и т.п."), части товаров 31 класса МКТУ (например, таких как "галеты для собак; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; корма для животных и т.п."), всех услуг 40 класса МКТУ, за исключением услуг "замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов", будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида (свойств) товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров:

- "АСТРАХАНСКАЯ ОСЕТРОВАЯ ИКРА", право пользования которым, предоставлено: Ассоциации содействия деятельности региональным осетроводам "Астраханский осетровод", 414014, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, 20, на основании свидетельства №179/1, с датой приоритета от 22.11.2018; Паршикову Алексею Алексеевичу,

414021, г. Астрахань, ул. Набережная реки Царева, 123 на основании свидетельства №179/2 с приоритетом от 20.03.2019;

- "АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛА", право пользования которым предоставлено: Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Астраханской области, 414006, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Пушкина, 46Д, на основании свидетельства №174/1, с датой приоритета от 26.06.18.

В поступившем возражении заявителем выражено несогласие с указанным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами, изложенными в решении Роспатента 26.08.2020, относительно того, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель просит дать возможность внести изменения в заявленное обозначение, исключив из заявленного обозначения словесный элемент «Астраханская», для преодоления препятствий для отказа в регистрации, предусмотренных пунктами 1, 7 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента



от 26.08.2020 и зарегистрировать обозначение « _____ » по заявке №2019714572 в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенного в материалах возражения содержится заявление о внесении изменений в заявленное обозначение в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необсудительными.

С учетом даты (01.04.2019) поступления заявки №2019714572 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1497 Кодекса, если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 69 Правил изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения морского животного и корабля. По кругу изобразительного элемента расположены словесные элементы «ПЕРВАЯ АСТРАХАНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 31, 40 классов МКТУ.

Решением Роспатента отказано в регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака как несоответствующему пунктам 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

Правомерность выводов экспертизы обусловлена следующим.

Согласно словарно-справочным источникам (<https://dic.academic.ru/>) значение слов "Первая Астраханская рыбная компания", входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- «ПЕРВАЯ» – является описательным, указывает на свойства заявленных товаров и услуг, носит хвалебный характер;
- «АСТРАХАНСКАЯ» прилагательное от города "Астрахань" - это центр Астраханской области, в России, в дельте Волги, указывает на место производства товаров и услуг и место нахождения производителя;
- «РЫБНАЯ» - прилагательное к «рыба», указывает на вид и назначение части заявленных товаров и услуг, связанных с рыбным хозяйством;
- «КОМПАНИЯ» - торговое или промышленное товарищество, является видовым наименованием предприятия.

С учетом вышеизложенного, указанные словесные элементы являются
неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая семантическое значение словесного элемента «рыбная», а также входящее в состав заявленного обозначения изображение рыбы, в

отношении части товаров 29 класса (например, таких как, "гнезда птичьи съедобные; дичь; птица домашняя неживая; свинина и т.п."), части товаров 31 класса (например, таких как "галеты для собак; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; корма для животных и т.п."), всех услуг 40 класса, за исключением услуг "замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов", регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида (свойств) товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается соответствия заявленного обозначения пункту 7 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает, что сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных наименований мест происхождения товаров показал их сходство ввиду семантического и фонетического вхождения словесного элемента «АСТРАХАНСКАЯ» в состав противопоставленных обозначений.

Перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в основном, составляют продукты питания – товары широкого потребления, товары и связанные с ними услуги той же потребительской группы, что и рыба и икра, следовательно, опасность смешения в данном случае выше. С учетом ассоциирования с рыбной отраслью, происходящей из Астраханского края.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о правомерности вышеуказанных выводов экспертизы, что заявителем не оспаривается в возражении.

В материалах возражения по заявке № 2019714572 содержится просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно: исключение словесного элемента «АСТРАХАНСКАЯ».

Коллегия считает, что такие изменения не могут быть внесены на основании положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса, поскольку они существенно меняют заявленное обозначение по следующим причинам.

Указанные выше изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом, поскольку словосочетание «ПЕРВАЯ АСТРАХАНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ» представляет собой единую грамматическую и смысловую конструкцию, означает наименование предприятия, деятельность которого связана с производством рыбы (рыбных продуктов) и расположенного в Астрахани. Исключение элемента «АСТРАХАНСКАЯ» меняет фонетическое и смысловое содержание, а также его визуальное восприятие обозначения в целом.

Таким образом, словесный элемент «Астраханская» является значимым в составе заявленного обозначения и его исключение из заявленного обозначения является существенным, что противоречит пункту 2 статьи 1497 Кодекса.

С учетом вышеизложенного, просьба о внесении изменений по заявлению от 21.12.2020 в заявленное обозначение по заявке №2019714572 не может быть удовлетворена. В этой связи, оснований для отмены оспариваемого решения не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2020.