

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АРП», Астраханская обл., Камызякский р-н, п. Кировский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019703233, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019703233 с приоритетом от 30.01.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 31.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019703233 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ на основании пунктов 1, 3

и 6, статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесные элементы "рыба вяленая" являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, поскольку указывают на вид и свойства товаров и вид услуг.

Для другой части товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, не относящихся к "рыбе вяленой" и не являющихся ею, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров и вида оказываемых услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "РЫБУЛЯ", зарегистрированным под №306983 на имя Белорусско-германского совместного предприятия "САНТА БРЕМОР" общества с ограниченной ответственностью, в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными товарам 29 класса МКТУ и сопутствующим им услугам 35 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров и услуг 29, 35 классов на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фантазийное комбинированное обозначение, включающее фантазийный элемент «рыба вяленая», не способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров и вида оказываемых услуг в части заявленных товаров 29 класса МКТУ и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ;

- заявленное обозначение по заявке №2019703233 и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени

смешения по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.01.2019) поступления заявки №2019703233 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;

- 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.

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

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территория продвижения товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов;
- сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
- иные сведения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате

их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

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.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019703233



заявлено комбинированное обозначение «», которое состоит из стилизованного изображения рыбы, расположенного на фоне воды и неба, а также из словесных элементов «РЫБА ВЯЛЕНАЯ» и «РЫБУНЯ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, и 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно

охраноспособности

обозначения



«» коллегией было установлено следующее.

Согласно словарно-справочной литературе «рыба вяленая» - частично обезвоженная в процессе вяления соленая рыба, обладающая плотной, твердой консистенцией и свойствами созревшего продукта рыба, приготовленная путем вяления. Вяление - один из способов консервирования. Сущность процесса вяления состоит в медленном высушивании рыбы под воздействием тепла, солнечного света и воздуха, что приводит к значительным изменениям в составе рыбного мяса и более

равномерному распределению жира в рыбной тушке. Мясо рыбы становится как бы янтарным и приобретает специфический вкус и аромат (см. ГОСТ Р 50380-92 Рыба и рыбные продукты; Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/> Книга о вкусной и здоровой пище. 8-е издание, исправленное и дополненное. — М.: Агропромиздат. Л. М. Богатова. 1987.).

При оценке того, является ли обозначение описательным, оно должно рассматриваться в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Согласно положениям ГОСТа Р 50380-92 «Рыба и рыбные продукты. Термины и определения», «рыба» включает, в том числе, следующие понятия: «живая рыба» (рыба с признаками жизнедеятельности, с естественным движением тела, челюстей и жаберных крышек, плавающая в воде); «рыба-сырец» (рыба без признаков жизнедеятельности с температурой в толще мышц, близкой к температуре окружающей среды); «неразделанная рыба» (рыба в целом виде); «кулинарный рыбный полуфабрикат» (рыба или части ее, приготовленные для кулинарной обработки); «балычные изделия» (рыбные изделия из жирных и ценных видов рыб балычной разделки, приготовленные способом холодного копчения, вяления или посола) и др.



Заявленное обозначение  заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, для товаров 29 класса МКТУ (а именно: *анчоусы неживые, лосось неживой, муссы рыбные, рыба неживая, продукты рыбные пищевые, рыба соленая, сардины неживые, сельдь неживая, тунец неживой, филе рыб*) и услуг 35 класса МКТУ, таких как *«аренда площадей для размещения рекламы, предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, презентация товаров на всех медиасредствах с целью*

розничной продажи розничная торговля пищевыми продуктами» в отношении которых, слова «РЫБА ВЯЛЕНАЯ» могут указывать на вид и свойства товара и вид услуг, то есть подпадают под критерии неохраноспособных обозначений согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Для остальных заявленных на регистрацию товаров 29 класса МКТУ *«водоросли морские обжаренные, голотурии неживые, трепанги неживые, икра рыб обработанная, консервы рыбные, креветки неживые, креветки пильчатые неживые, лангусты неживые, мидии неживые, моллюски неживые, мука рыбная для употребления в пищу, омары неживые, паштеты из печени, печень, раки неживые, ракообразные неживые, рыба консервированная, устрицы неживые»*, которые не являются рыбой, и услуг 35 класса МКТУ *«изучение рынка, исследования в области бизнеса, исследования в области бизнеса, исследования конъюнктурные, исследования маркетинговые, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»*, которые не связаны с реализацией и продвижением товаров, таких как рыба, заявленное обозначение в целом вводит потребителей в заблуждение относительно вида товара и услуг, тем самым противоречит требованиям изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак «» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов «РЫБА ВЯЛЕНАЯ» и «РЫБУНЯ», где основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «РЫБУНЯ»,

графически выделен за счет выполнения более крупным шрифтом и красным цветом, на нем акцентируется внимание потребителя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными.

Фонетически индивидуализирующий элемент заявленного обозначения «РЫБУНЯ» и единственный индивидуализирующий словесный элемент противопоставленного товарного знака «РЫБУЛЯ» характеризуются сходным звучанием. Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Р, Б] и совпадающих гласных звуков [Ы, У, Я], расположенных в одинаковой последовательности. Различия состоит в буквах «Н» и «Л», расположенных в конечной части заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тем, что сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Семантический анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака провести невозможно ввиду отсутствия словарного значения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В результате анализа однородности перечней товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Товары 29 класса МКТУ *«анчоусы неживые, водоросли морские обжаренные, голотурии неживые, трепанги неживые, икра рыб обработанная, консервы рыбные, креветки неживые, креветки пальчатые*

неживые, лангусты неживые, лосось неживой, мидии неживые, моллюски неживые, мука рыбная для употребления в пищу, муссы рыбные, омары неживые, паштеты из печени, печень, продукты рыбные пищевые, раки неживые, ракообразные неживые, рыба консервированная, рыба неживая, рыба соленая, сардины неживые, сельдь неживая, тунец неживой, устрицы неживые, филе рыб» заявленного обозначения и товары 29 класса МКТУ *«рыба, консервы рыбные, продукты рыбные, рыба консервированная, рыба соленая, сельдь»* противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к продовольственным товарам животного происхождения, имеют один и тот же круг потребителей и каналы сбыта (продовольственные рынки, магазины, супермаркеты).

Услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы, предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи розничная торговля пищевыми продуктами»* заявленного обозначения являются однородными товарам 29 класса МКТУ *«рыба, консервы рыбные, продукты рыбные, рыба консервированная, рыба соленая, сельдь»* противопоставленного товарного знака, поскольку являются сопутствующими, могут оказываться в отношении данных товаров.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и части услуг 35 МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ, как было указано выше, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2020.