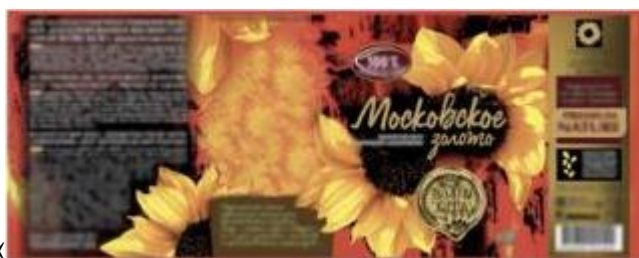
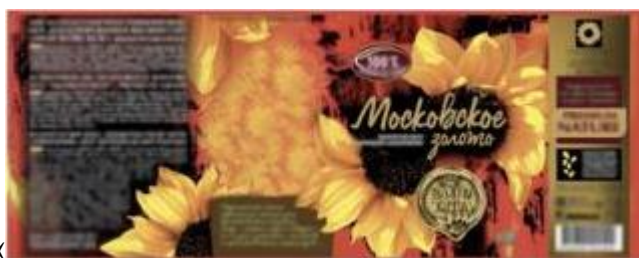


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.01.2024 возражение, поданное АО «Управляющая компания «ЭФКО», г. Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777375, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022777375 с приоритетом от 28.10.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777375. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения слова "PREMIUM NATURE" ("PREMIUM" пер. с англ. языка - "ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВОКЛАССНЫЙ, ПЕРВОСОРТНЫЙ" (см. Интернет, например, https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&source_lang=en&target_lang=ru&text=PREMIUM); "NATURE" пер. с англ. языка - "ПОД; СОРТ; ХАРАКТЕР" (см. Интернет, например, <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=NATURE&l1=1&l2=2>) указывают на качество заявленных товаров, а также носят хвalebный характер, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохрaняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, входящие в состав заявленного обозначения цифры и символ "100%" не имеют характерного графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохрaняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящее в состав заявленного обозначения слово "ЗЛАТО" сходно до степени смешения с товарными знаками "ЗЛАТО" (свидетельство №173093 (1) - приоритет от 20.05.1998; свидетельство № 192179 (2) – приоритет от 23.06.1999), зарегистрированными в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ. Правообладателем знаков (1-2) является ООО "Маслоэкстракционный завод Юг Руси", г. Ростов-на-Дону.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласился с доводами Роспатента о неохрaняемости элементов «PREMIUM NATURE» и «100%»;

- заявленное обозначение не является сходным со знаками (1-2). Сравнимым элементом заявленного обозначения является элемент «ЗЛАТО ТИТУЛ» целиком, а не отдельно слово «ЗЛАТО». Общее впечатление

сравниваемых элементов «ЗЛАТО ТИТУЛ» и «ЗЛАТО» значительно отличается, поскольку по графическому и звуковому критерию обозначения не похожи;

- АО «УК «ЭФКО» ходатайствует об исключении из правовой охраны спорного элемента «ЗЛАТО ТИТУЛ» для устранения единственного основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. Исключение элемента «ЗЛАТО ТИТУЛ» не изменяют восприятие обозначения в значительной степени ни в целом, ни его доминирующих элементов.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 25.06.2021;
2. Заявление о внесении изменений в заявленное обозначение.

На основании вышеизложенного заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, отменить решение Роспатента от 25.10.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.10.2022) поступления заявки №2022777375 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный

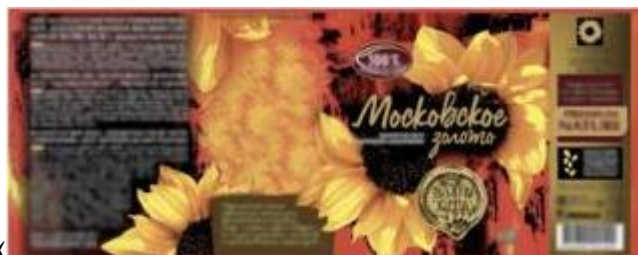
знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

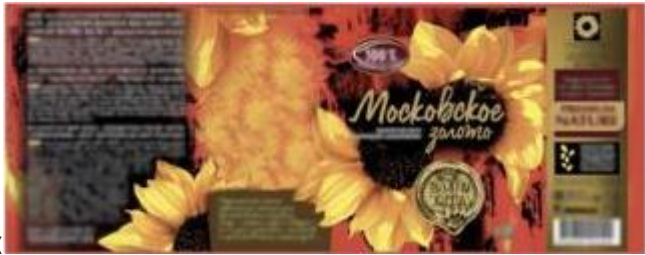
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированную этикетку, которая имеет красно-оранжевый фон с черными и желто-оранжевыми пятнами. Заявленное обозначение включает слова «Московское» и «золото»,

выполненные в центральной части знака на двух строках стандартным шрифтом буквами русского алфавита, ниже данных словесных элементов помещено стилизованное изображение, напоминающее оттиск сургучной печати, на который нанесены слова «ЗЛАТО», «ТИТУЛ», помещенные на двух строках и выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В состав заявленного обозначения включены также стилизованные изображения подсолнухов. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красно-оранжевом, черном, желтом, оранжевом, желто-оранжевом, бордовом, бежевом, белом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ «жиры пищевые; маргарин; масла пищевые; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое».


Согласно решению Роспатента, в состав заявленного обозначения включены слова "PREMIUM NATURE" (в переводе с английского на русский язык означающие «высший сорт», см. www.dic.academic.ru), которые указывают на качество заявленных товаров, а также носят хвалебный характер, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Помимо этого, входящие в состав заявленного обозначения цифры и символ "100%" не имеют характерного графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью и также являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель не оспаривает соответствующие выводы Роспатента.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ основано также на его несоответствии требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия товарных знаков (1-2).

Противопоставленный знак «**ЗЛАТО**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 29 класса МКТУ «масла растительные пищевые».




Противопоставленный знак «  » (2) является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЗЛАТО», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, указанный словесный элемент помещен на фоне плашки синего цвета с желтой окантовкой. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в синем и желтом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые, в том числе растительные».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как отмечалось выше, в состав заключенного обозначения включен элемент



«  », по которому заявленное обозначение, в том числе, запоминается российскому потребителю. Указанный элемент представлен в виде стилизованного изображения оттиска сургучной печати, на который нанесены словесные элементы «ЗЛАТО» и «ТИТУЛ». Следует отметить, что упомянутые словесные элементы помещены на двух строках, кроме того, коллегия не располагает сведениями о том, что сочетание указанных словесных элементов является устойчивым либо является фразеологизмом (в отличии, например, от «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «добрая традиция», «битый час», «Шапка Мономаха»). В связи с изложенным, анализ компонентов данного элемента проводится отдельно по каждому слову.

При этом, следует отметить, что противопоставленный знак «ЗЛАТО» (1) полностью входит в состав заявленного обозначения и совпадает с его элементом



«ЗЛАТО», помещенном на фоне золотой плашки. Знак «



» заявленного обозначения. Высокой степени сходен с элементом «

Единственный словесный элемент «ЗЛАТО» знака (2) совпадает с самостоятельным словесным элементом «ЗЛАТО» заявленного обозначения, кроме того, коллегией было учтено, что сравниваемые словесные элементы помещены на фоне плашки.

С учетом вышеизложенного, коллегия полагает, что в оспариваемом решении Роспатента сделан правомерный вывод о вхождении в состав заявленного обозначения элемента «ЗЛАТО», который представляет собой средство индивидуализации третьего лица (1), а также о сходстве до степени смешения



элемента «

» заявленного обозначения с товарным знаком (2).

Заявленные товары 29 класса МКТУ «жиры пищевые; маргарин; масла пищевые; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое» идентичны или в высокой степени однородны товарам 29 класса МКТУ «масла растительные пищевые» знака (1), товарам 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые, в том числе растительные» знака (2). Сравнимые товары относятся к маслам и жирам, могут быть произведены одним лицом, реализовываться совместно, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что согласно пункту 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 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». При этом, согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса «если в дополнительных материалах 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 отношении представленного ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение (заявитель ходатайствовал об исключении словесных элементов «ЗЛАТО», «ТИТУЛ»), коллегия отмечает, что оно не было удовлетворено, так как по вышеупомянутым элементам, в том числе, осуществляется индивидуализирующая функция заявленного обозначения, данные элементы являются охраняемыми элементами исследуемого обозначения, затрагивают восприятие обозначения в целом, и, следовательно, подобные изменения в виде исключения данных элементов из состава заявленного обозначения являются существенными и не могут быть осуществлены коллегией.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2021.