

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 27.02.2023, поданное ООО «Новые технологии», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №916643, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА**» по заявке №2022756975 с приоритетом от 17.08.2022 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.01.2023 за №916643 на имя ООО «ГРЕЙС», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ «яйца».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.02.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №916643 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных, в частности, в отношении идентичных товаров 29 класса МКТУ:

- «ЗОЛОТОЙ ЗОЛОТОЙ» по свидетельству № 584401;
- «ЗОЛОТОЙ ZOLOTOTY» по свидетельству № 772884;
- «ЗОЛОТОЕ ZOLOTOTOE» по свидетельству № 703681,

а также заявителем в отношении ранее поданных на государственную регистрацию товарных знаков по заявкам:

- «ЗОЛОТЫЕ ЗОЛОТЫЕ» (заявка № 2020755107, поданная 05.10.2020);
- «ЗОЛОТАЯ» (заявка № 2022729927, поданная 11.05.2022) в отношении, в частности, идентичных товаров 29 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку регистрация товарного знака по свидетельству № 916643 представляет собой явное нарушение его исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 584401, 772884, 703681 и по заявкам на товарные знаки №№ 2020755107, 2022729927, предусмотренных статьями 1479 и 1484 Кодекса, при этом лицо, подавшее возражение, не предоставляло согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака «ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» в отношении товаров 29 класса МКТУ его правообладателю.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что словесный элемент «ЯЙЦА» не обладает самостоятельной различительной способностью, поскольку прямо указывает на вид товара, может являться только технической надписью упаковки и не подлежит самостоятельной правовой охране в качестве товарного знака. Словесный элемент «ЗОЛОТЫЕ» является сильным элементом, представляет собой главную часть обозначения, на него падает логическое ударение и он имеет самостоятельное значение.

При сравнении словесного элемента «ЗОЛОТЫЕ» оспариваемого товарного знака и словесного элемента «ЗОЛОТЫЕ» товарного знака по заявке № 2020755107 очевидно, что имеет случай звукового (фонетического) тождества сравниваемых обозначений.

При сравнении словесного элемента «ЗОЛОТЫЕ» оспариваемого товарного знака со словесными элементами товарных знаков по свидетельствам №№ 584401, 772884, 703681 и по заявке № 2022729927 очевидно, что имеет место случай звукового (фонетического) сходства, благодаря присутствию большинства признаков фонетического сходства.

Слова «ЗОЛОТЫЕ», «ЗОЛОТОЙ», «ЗОЛОТАЯ», «ЗОЛОТОЕ» являются производными от главного общего слова «ЗОЛОТО» и означают нечто, изготовленное из золота, что, по мнению лица, подавшего возражение, представляет собой смысловое тождество сравниваемых обозначений, поскольку имеет место полное совпадение значения обозначений в русском языке.

Маркировка «ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» применительно к указанным в перечне товарам 29 класса «яйца» явно будет вызывать в сознании потребителей те же ассоциации, что и маркировка «ЗОЛОТЫЕ», «ЗОЛОТОЙ», «ЗОЛОТАЯ», «ЗОЛОТОЕ» с указанием на упаковке или ценнике вида товаров «яйца». Одновременное присутствие данных знаков на рынке приведет к смешению их в хозяйственном обороте и к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в силу тождества входящих в них словесных элементов и наличия сходства на основе общего впечатления по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) критериям.

Исходя из этого, словесное обозначение «ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» по свидетельству на товарный знак № 916643 применительно к указанным в перечне товарам 29 класса «яйца» является сходным до степени смешения со словесными обозначениями «ЗОЛОТЫЕ», «ЗОЛОТОЙ», «ЗОЛОТАЯ», «ЗОЛОТОЕ» по свидетельствам на товарные знаки №№ 584401, 772884, 703681 и заявкам на товарные знаки №№ 2020755107, 2022729927, так как оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные их отличия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 916643 недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки упомянутых товарных знаков.

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления о поступившем возражении с указанием даты и места его рассмотрения (форма 870 от 13.03.2023), по данным

отчета об отслеживании отправления Почты России (почтовый идентификатор 12599358309637) уведомление, направленное в адрес правообладателя, после неудачной попытки вручения было возвращено отправителю, а уведомление, направленное в адрес для переписки (115142, Москва, ул. Корабельная, 5А, кв.412, ООО «ГРЕЙС»), по сведениям Почты России (почтовый идентификатор 80094682404030) было вручено адресату 23.03.2023, однако отзыв правообладателем не был представлен и участия в рассмотрении возражения он также не принял. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2022756975 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

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

С учетом даты приоритета (17.08.2022) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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.

Согласно пункту 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. 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.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №916643 представляет собой словесное обозначение «**ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «яйца».

Принимая во внимание тот факт, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товара «яйца», следует признать убедительным довод лица, подавшего возражение, относительно того, что этот элемент в словосочетании «**ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА**» является слабым в силу своей

описательности - указания на вид товара. Соответственно, несмотря на то, что обозначение представляет собой словосочетание, в котором словесные элементы связаны грамматически и по смыслу, сильным элементом в данном обозначении является словесный элемент «ЗОЛОТЫЕ», с которого начинается восприятие товарного знака потребителем. При этом при анализе на тождество и сходство следует учитывать, прежде всего, сильные элементы.

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса основаны на утверждении о сходстве до степени смешения со следующими товарными знаками, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение:

ЗОЛОТОЙ

- словесный товарный знак «**ЗОЛОТОЙ**» по свидетельству № 584401 [1], зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «яйца»;

ЗОЛОТОЙ

- словесный товарный знак «**ZOLOTOY**» по свидетельству № 772884 [2], зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «яйца»;

ЗОЛОТОЕ

ZOLOTOE

- словесный товарный знак «**ЗОЛОТОЕ**» по свидетельству № 703681 [3], зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «яйца», а также с ранее поданными на государственную регистрацию товарными знаками по заявкам:

ЗОЛОТЫЕ

- «**ЗОЛОТЫЕ**» (заявка № 2020755107 [4], поданная 05.10.2020, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «яйца», делопроизводство по заявке не завершено);



- « » (заявка № 2022729927 [5], поданная 11.05.2022) в отношении, в частности, товаров 29 класса МКТУ «яйца», делопроизводство по заявке не завершено).

Анализ оспариваемого товарного знака на сходство и тождество с противопоставленными знаками [1] – [5] по признакам фонетического, семантического и визуального сходства показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения включают в себя в качестве доминирующих словесные элементы «ЗОЛОТОЙ» - «ЗОЛОТОЕ» - «ЗОЛОТАЯ» - «ЗОЛОТЫЕ», которые представляют собой производные от слова «ЗОЛОТО».

Фонетическое сходство этих элементов обусловлено полным совпадением состава согласных звуков, совпадением количества слогов, в которых полностью совпадают первые два слога. Совпадение звуков в начальной позиции и близость звуков в конечной позиции позволяет говорить о фонетическом сходстве этих словесных элементов.

Визуальное сходство этих словесных элементов обусловлено использованием одинаковых заглавных букв стандартного шрифта русского алфавита.

Семантическое сходство обусловлено тем, что, как указано выше, эти слова являются производными от одного существительного «ЗОЛОТО», представляют собой прилагательные разного рода и числа, соответственно, для среднего российского потребителя эти слова, благодаря их фонетическому и визуальному сходству, могут вызывать одинаковые ассоциации.

Коллегия обращает внимание на полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак словесного элемента «ЗОЛОТЫЕ» противопоставленного товарного знака по заявке № 2020755107 [4], при этом идентичность товаров (яйца), в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака [4], определяет высокую степень вероятности их смешения в хозяйственном обороте, кроме того,

такую возможность усиливает тот факт, что товары «яйца» относятся к товарам широкого потребления низкой ценовой категории и краткосрочного пользования.

Коллегия полагает возможным сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении идентичных товаров 29 класса МКТУ (яйца), несмотря на отдельные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Таким образом, следует признать обоснованным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №916643 только в отношении требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, то он мотивирован утверждением о возможности смешения сравниваемых товарных знаков, оценка сходства которых приведена выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2023, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 916643 недействительным полностью.