


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.09.2020, поданное Закрытым акционерным обществом «НАЗАРОВСКОЕ», Красноярский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666283, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017714193 с приоритетом от 13.04.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.08.2018 за №666283 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СтройСнаб», Московская область, г. Наро-Фоминск (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №666283 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «МОЛОЧНЫЙ ГОРОД», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кувшина, расположенного на фоне абстрактной фигуры.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.09.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1), 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным

знаком **НАЗАРОВСКОЕ - МОЛОЧНЫЙ ГОРОДОК** по свидетельству №479225 с приоритетом от 05.10.2016 – (2), принадлежащий лицу, подавшему возражение;

- сходство оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено тем, что в их состав входят сходные фонетически и семантически словесные элементы «МОЛОЧНЫЙ ГОРОД» - «МОЛОЧНЫЙ ГОРОДОК», несущие в знаках основную индивидуализирующую нагрузку;

- сопоставляемые товары 29 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (молочная продукция), имеют одно назначение, область применения, один рынок сбыта и круг потребителей;

- сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе услуг (услуги по продвижению товаров, либо консультации и помощь в управлении и организации бизнеса), соответственно, имеют одно назначение и один круг потребителей;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) подтверждается решение Роспатента,

согласно которому обозначение  по заявке № 2018733840, поданной на

имя лица, подавшего возражение, признано сходным с товарным знаком



по свидетельству №666283 – (1);

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло деятельность по производству и реализации молочной продукции, маркированной товарным знаком

НАЗАРОВСКОЕ - МОЛОЧНЫЙ ГОРОДОК

, что подтверждается сведениями из сети Интернет (публикациями в различных СМИ) и представленными документами [1, 2]);

- сосуществование сходных товарных знаков (1) и (2), зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг, будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- в действиях правообладателя, выраженных регистрацией оспариваемого товарного знака на свое имя, лицо, подавшее возражение, видит акт недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666283 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Дизайн-макеты этикеток молочной продукции за 2011, 2015, 2017 гг.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о лице, подавшем возражение.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 14.09.2020 направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 28.10.2020. которое согласно информации с сайта Почта России было возвращено почтовым отделением.

Коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

На заседание коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.04.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно пункту 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, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666283 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что возражение подано Закрытым акционерным обществом «НАЗАРОВСКОЕ, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное общество является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №479225, с которым оспариваемый товарный по свидетельству №666283 знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №666283 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «МОЛОЧНЫЙ ГОРОД», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кувшина, расположенного на фоне абстрактной фигуры.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о

длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах производства товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Согласно доводам возражения ЗАО «НАЗАРОВСКОЕ» до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло деятельность по производству и реализации молочной продукции, маркируемой обозначением «НАЗАРОВСКОЕ-МОЛОЧНЫЙ ГОРОДОК».

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат материалов например, договоров о производстве и поставке продукции, сведений об объемах производства и реализации молочной продукции под сходным обозначением, о затратах на рекламу, о территории поставляемой продукции, сведений об осведомленности потребителей данной продукции и др., которые свидетельствовали бы о длительности и интенсивности использования на российском рынке лицом, подавшим возражение, молочной продукции, маркированной обозначением «НАЗАРОВСКОЕ-МОЛОЧНЫЙ ГОРОДОК», представлено не было.

Указанные в возражении ссылки из сети Интернет (<https://www.krsk.kp.ru/daily/25646/809780/>, <http://www.np-press.ru/materialy-vyuska/stati/9320-nazarovo-kormit-achinsk>), а также представленные дизайн-макеты продукции [1] и выписка из ЕГРЮЛ [2], не подтверждены документами (например, указанными выше), которые свидетельствовали бы о фактической деятельности лица, подавшего возражение.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №666283 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.



Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак по свидетельству №666283 – (1) сходен до степени смешения с товарным знаком **НАЗАРОВСКОЕ - МОЛОЧНЫЙ ГОРОДОК** по свидетельству №479225 – (2).

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «НАЗАРОВСКОЕ» и «МОЛОЧНЫЙ ГОРОДОК», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В противопоставленном знаке словесные элементы «НАЗАРОВСКОЕ» и «МОЛОЧНЫЙ ГОРОДОК» вместе не образуют смыслового понятия, отличного от лексического значения каждого элемента. Спорное обозначение не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов. В этой связи правомерным является проведение анализа сходства по каждому элементу.

При этом словесный элемент «НАЗАРОВСКОЕ» в данном случае воспринимается потребителем как указание на производителя, в связи с чем является менее оригинальным элементом знака.

В оспариваемом знаке, представляющем собой комбинированное обозначение именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

С учетом изложенного сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы «МОЛОЧНЫЙ ГОРОД» - «МОЛОЧНЫЙ ГОРОДОК», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания элементов «МОЛОЧНЫЙ» и сходством элементов «ГОРОД» - «ГОРОДОК».

Семантическое сходство обусловлено подобием заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей (молочный – прилагательное от существительного

молоко – питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих; городок – уменьшительно-ласкательное от слова город – крупный населенный пункт, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками (1) и (2) имеются визуальные отличия, однако в рассматриваемом случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов, выполненных буквами одного алфавита.

Сопоставляемые товары 29 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) относятся к одной родовой группе товаров (молочные продукты, масла и жиры пищевые) имеют одно назначение, один рынок сбыта и совместную встречаемость (реализуются как в розничной сети, так и оптом), один круг потребителей (потребители молочной продукции), являются взаимозаменяемыми, поскольку сопоставимы по своему качественному составу, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров, либо услуги по исследованию рынка либо услуги в области управления бизнесом), соответственно, имеют одно назначение (повышения спроса на товары и увеличения их сбыта - управление производством) и один круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №666283 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о несоответствии товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе элементов, которые являются средством индивидуализации лица, подавшего возражение.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака,

следует признать злоупотреблением права, актом недобросовестной конкуренции, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия лица, подавшего возражение, признаны актом недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666283 недействительным полностью.