

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 14.12.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «РОМАНОВСКИЙ ПРОДУКТ», г.Тутаев (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018736611, при этом установила следующее.




Заявленное комбинированное обозначение « » по заявке №2018736611, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018736611.

Роспатентом 16.08.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 и части услуг 35, услуг 43 классов МКТУ. В результате проведения экспертизы комбинированного



обозначения было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное

обосновывается тем, что в отношении части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком « АГРОСОЮЗ Романовский» по свидетельству №612502, зарегистрированным с приоритетом от 15.06.2015 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения элементы ®, «2001», «ПРОДУКТ» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения производят разное впечатление за счёт различного состава композиционных элементов и их взаимного расположения по отношению друг к другу. Графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные). Буквы «Р» и «Й» в слове «Романовский» заявленного обозначения являются заглавными, остальные - строчными. Слово «ПРОДУКТ» в заявленном обозначении выполнено заглавными буквами. Слово «АГРОСОЮЗ» в противопоставленном товарном знаке выполнено заглавными буквами; в слове «Романовский» буква «Р» является заглавной, остальные буквы - строчными;

- заявленное обозначение выполнено в жёлто-бежевом, тёмно-синем, серо-синем, красном и белом цветах. Противопоставленный товарный знак выполнен в зелёном и салатном цветах. Сравнимые обозначения не являются сходными до степени смешения по графическому признаку сходства, поскольку производят различное впечатление за счёт различных композиционных элементов, доминирующего положения изобразительного элемента в противопоставленном обозначении, использования разных шрифтов, графических написаний;

- слова «Романовский» и «продукт» в заявленном обозначении относятся к мужскому роду и находятся в именительном падеже в единственном числе, образуя

единую грамматическую и семантическую структуру, которую потребитель однозначно воспринимает в качестве названия конкретного продукта. Таким образом, «Романовский продукт» в заявленном обозначении представляет собой словосочетание, построенное по принципу подчинительной связи - согласования, в котором присутствует главное слово, в котором заключено основное базовое лексическое значение, в данном случае - это существительное «продукт», и зависимое слово, которое поясняет главное, в данном случае - это существительное «Романовский». При восприятии заявленного обозначения в целом элемент «продукт» играет существенную роль, поскольку является грамматически согласованным в числе и падеже со словесным элементом «РОМАНОВСКИЙ». Таким образом, заявленное обозначение воспринимается как «продукт под названием «РОМАНОВСКИЙ», что порождает ассоциативную связь именно с продуктом, а не с именем собственным «Романовский», как фамилией или названием улицы;

- «Агросоюз Романовский» в противопоставленном обозначении представляет собой словосочетание, построенное по принципу подчинительной связи - согласования, в котором присутствует главное слово, в котором заключено основное базовое лексическое значение, в данном случае - это существительное «агросоюз», и зависимое слово, которое поясняет главное, в данном случае - это прилагательное «Романовский». Несмотря на неохраноспособность словесного элемента «агросоюз», включенного в товарный знак № 612502, при восприятии противопоставленного обозначения в целом он играет существенную роль, поскольку является грамматически согласованным в числе и падеже со словесным элементом «РОМАНОВСКИЙ». В связи со сказанным данные элементы воспринимаются в совокупности и несут определенную смысловую нагрузку, а именно - указывают на видовое наименование предприятия. Таким образом, противопоставленный товарный знак воспринимается как «агросоюз под названием «РОМАНОВСКИЙ», что порождает ассоциативную связь именно с агросоюзом, а не с именем собственным «Романовский», как фамилией или названием улицы. Изображение листика в противопоставленном товарном знаке, а также

использованная цветовая гамма (зелёный, салатный цвета) усиливают ассоциативную связь противопоставленного товарного знака с сельским хозяйством;

- присутствие в сравниваемых обозначениях словесных элементов «продукт» и «агросоюз» делает их различными по фонетическому критерию. Данные слова занимают разные позиции в сравниваемых обозначениях (в заявленном обозначении слово «продукт» занимает конечную позицию; в противопоставленном товарном знаке слово «агросоюз» занимает начальную позицию), что делает их ещё более несходными при восприятии потребителями на слух;

- слово «Романовский» занимает в сравниваемых обозначениях различные позиции (начальную - в заявленном и конечную - в противопоставленном товарном знаке), что влияет на их общее звучание. В заявленном обозначении ударными являются третий и шестой слоги, в противопоставленном товарном знаке - четвертый и седьмой, что свидетельствует о разной расстановке акцентов и разной интонации, с которой произносятся сравниваемые обозначения. Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию сходства;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ по торговле товарами по сложившейся практике регистрации товарных знаков относятся именно к заявленному перечню товаров. Заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ. Следовательно, заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к товарам 29, 30, 32 классов МКТУ. На данное обстоятельство также указывает то, что в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении Заявителя основным видом его деятельности является «производство пива». Кроме того, на сайте rombeer.ru сказано, что компания заявителя осуществляет реализацию пива различных сортов и напитков, таких как квас и лимонады. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ. Следовательно, услуги 35 класса МКТУ в противопоставленном товарном знаке относятся к товарам 31 класса МКТУ;

- в заявленное обозначение входит словесный элемент «Романовский продукт», воспроизводящий фирменное наименование заявителя. Исключительное право на фирменное наименование возникло у заявителя раньше даты приоритета противопоставленного товарного знака.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018736611 в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя;
2. Распечатка с сайта заявителя;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Агросоюз Романовский»;
4. Распечатка с сайта ООО «Агросоюз Романовский».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.08.2018) поступления заявки №2018736611 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

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.

В соответствии с пунктом 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;

- с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.


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).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде человека в короне, сидящего верхом на коне, а также оригинальной рамки из листьев и колосьев, внутри которой расположены словесные элементы «Романовский», «ПРОДУКТ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в желто-бежевом, темно-синем, серо-синем, красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №612502 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде листа на фоне рамки, справа от изобразительного элемента расположены словесные элементы «АГРОСОЮЗ», «Романовский», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Слово «АГРОСОЮЗ» является неохраняемым элементом товарного знака. Товарный знак охраняется в зеленом, светло-зеленом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входят элементы ®, числа «2001», словесный элемент «ПРОДУКТ», которые являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения. Так, элемент ® представляет собой общепринятый символ правовой охраны товарного знака. Числа «2001» не обладают различительной способностью по своему характеру. Словесный элемент «ПРОДУКТ» указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым. Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что элементы ®, «2001», словесный элемент «ПРОДУКТ», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствуют требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. Указанный вывод заявитель в своем возражении не оспаривает.

Таким образом, в заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Романовский», который занимает доминирующее положение в заявленном обозначении и на который падает основное логическое ударение.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «АГРОСОЮЗ» противопоставленного товарного знака является неохраняемым элементом товарного знака. Таким образом, в противопоставленном товарном знаке основным

индивидуализирующим элементом также является словесный элемент «Романовский».

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с точки зрения фонетического фактора сходства было установлено, что сравниваемые знаки характеризуются наличием фонетически тождественного словесного элемента «РОМАНОВСКИЙ». Данное обстоятельство приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений с точки зрения звукового фактора сходства.

С точки зрения семантического фактора сходства сравниваемые обозначения также характеризуются наличием тождественного элемента «РОМАНОВСКИЙ». Прилагательное «РОМАНОВСКИЙ» может восприниматься как прилагательное, относящееся к географическому названию, либо к фамилии (<https://dic.academic.ru>). Так, в заявленном обозначении прилагательное «РОМАНОВСКИЙ» употребляется в сочетании с существительным «ПРОДУКТ». В противопоставленном товарном знаке прилагательное «РОМАНОВСКИЙ» употребляется в сочетании с существительным «АГРОСОЮЗ». И в заявленном обозначении, и в противопоставленном товарном знаке прилагательное «РОМАНОВСКИЙ» используется в роли определения и согласовывается с существительными «ПРОДУКТ» и «АГРОСОЮЗ». Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак несут одинаковую смысловую нагрузку, так как характеризуются подобием заложенных понятий и идей, что обуславливает ассоциирование обозначений в целом и приводит к выводу об их сходстве по семантическому фактору сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат изобразительные элементы. Однако следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент. Следовательно, факт наличия в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов, не способен повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них тождественного

словесного элемента «РОМАНОВСКИЙ» обуславливает предположение о принадлежности услуг, реализуемых под данными обозначениями, одному субъекту предпринимательской деятельности, либо оказываемых с согласия такого субъекта, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

В отношении однородности заявленных услуг 35 классов МКТУ и противопоставленного товарного знака коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака: «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку сравниваемые услуги относятся к одному роду услуг: «услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и одинаковый круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное коллегия пришла к выводу о том, что однородность услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018736611, с услугами 35 классов

МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2019.**