

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

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.10.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптима», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019747686, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ПРОМЫСЕЛ**» по заявке №2019747686 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПРОМЫСЕЛ» (где «промысел» - занятие, ремесло, производство как источник для добывания средств существования (например: отхожие промыслы, кустарный промысел, охотничий промысел, кузнечный промысел), см. «Толковый словарь Ушакова», Д.Н. Ушаков, 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/984458>) является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров и сопутствующих услуг.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью в целом.

Кроме того, заявленное обозначение «**ПРОМЫСЕЛ**» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с товарным знаком



«**ПРОМЫСЕЛ**» по свидетельству №700462 с приоритетом от 06.08.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Калининградский Консервный Комбинат №22», 238741, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Рыбацкая, 1, офис 9.

В поступившем возражении заявитель выразил свое согласие относительно неохраноспособности словесного элемента «ПРОМЫСЕЛ» в связи с многозначностью этого слова (может восприниматься в значении «предопределение»). Заявитель отмечает, что «ПРОМЫСЕЛ» не может быть понято как указание на товары и/или услуги. Сказанное, по мнению заявителя, подтверждает факт наличия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №700462 в отношении товаров 29 класса МКТУ, где слово «ПРОМЫСЕЛ» не дискламировано. Наличие притяжательного местоимения не может изменять значение определяемого слова, лишать его свойства указывать на товары/услуги в случае наличия такового.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019747686 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.09.2019) поступления заявки №2019747686 правовая база для оценки охранных способностей 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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.

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

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Обозначение «**ПРОМЫСЕЛ**» по заявке №2019747686 с приоритетом от 24.09.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2019747686 испрашивается для индивидуализации широкого перечня товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно словарно-справочным данным (см. например, Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/984458>) слово «ПРОМЫСЕЛ», являющееся единственным элементом заявленного обозначения, представляет собой лексическую единицу русского языка со следующими значениями:

1. занятие, ремесло, производство как источник для добывания средств существования (часто подсобное при сельском хозяйстве). *Отхожие промыслы. Кустарный промысел. Охотничий промысел. Кузнецкий промысел;*
2. чаще мн. Промышленное предприятие (или сеть предприятий) добывающего типа. *Горные промыслы. Горный промысел. Нефтяной промысел. Соляные промыслы. Рыбные промыслы;*
3. то же, что промысл (разг. устар.).

Наличие у заявленного обозначения «ПРОМЫСЕЛ» смыслового значения, характеризующего его как наименование производственного или промышленного предприятия, обуславливает вывод о его неохраноспособности в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу отсутствия у него различительной способности.

Сведений о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ, исходя из требований, установленных пунктом 35 Правил.

С учетом отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявлением обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «ПРОМЫСЕЛ» не как наименование вида деятельности, а как средство индивидуализации продукции и услуг заявителя.

В силу изложенного, заявленное обозначение «**ПРОМЫСЕЛ**» является неохраноспособным и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**ПРОМЫСЕЛ**» в качестве товарного знака для заявленных товаров 29 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса



в связи с наличием товарного знака «  » по свидетельству №700462 с более ранним приоритетом, зарегистрированного на имя ООО «Калининградский Консервный Комбинат №22».



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №700462 с приоритетом от 06.08.2018 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного солнца и словесный элемент «Наш промысел», выполненный заглавными и строчными буквами русского языка. Товарный знак по свидетельству №700462 зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; икра рыбная обработанная; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; креветки неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыбное; продукты рыбные копченые; продукты рыбные обработанные пищевые».

Товары 29 класса МКТУ, фигурирующие в перечне противопоставленного товарного знака, относятся к рыбе и продуктам переработки объектов рыболовного промысла, идентичны или однородны товарам 29 класса МКТУ заявленного обозначения «анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; голотурии неживые/трепанги неживые; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; креветки

*неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб; экстракты водорослей пищевые», что заявителем не оспаривается.*

Заявленное обозначение «**ПРОМЫСЕЛ**» и противопоставленный



товарный знак «**Наш промысел**» характеризуются наличием в их составе семантически и фонетически тождественных словесных элементов «ПРОМЫСЕЛ».

Необходимо отметить, что согласно толковым словарям русского языка (см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>) слово «НАШ» представляет собой местоимение, которое используется по отношению к тому, кто в данный момент является предметом занятий или обсуждения (с точки зрения говорящего лица). Таким образом, в обозначении «Наш промысел» основным элементом является существительное «промысел», на котором акцентируется внимание потребителя прежде всего.

Что касается имеющихся графических особенностей противопоставленного товарного знака, то в данном случае они существенно не влияют на восприятие сравниваемых обозначений в целом, поскольку, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. При этом заявленное обозначение является словесным, не имеет характерных визуальных особенностей, влияющих на запоминание этого обозначения потребителем, что нивелирует значимость графического критерия сходства при восприятии сопоставляемых обозначений.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №700462 до степени их смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ свидетельствует о наличии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019747686 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента и удовлетворения поступившего возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2019.**