

## **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 27.10.2021, поданное ООО «РЯЖСКАЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ», Рязанская обл., Ряжский район, г. Ряжск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729908, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020729908 было подано 10.06.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «консервы рыбные; рыба консервированная».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729908 было принято 30.06.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками

«ДОБРЫЙ», «ДОБРАЯ», «ДОБРОЕ», зарегистрированными на имя компании "Сойра Инвестментс Лимитед", 3076 Шоссе Сэра Фрэнсиса Дрейка, П.Я. 3463, Роад Таун, Тортола, Вирджинские острова (Британские) (свидетельства №328535, №240882, №240883), в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КОНСЕРВЫ» (заготовленные впрок пищевые продукты, для предохранения от порчи, помещенные в наглухо закрытые, запаянные жестяные коробки, см. <https://slovar.cc/rus/usakov/406814.html>), является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на вид товара, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель выражает свое несогласие с решением Роспатента, поскольку полагает, что заявленное обозначение имеет существенные фонетические, визуальные и семантические отличия от противопоставленных товарных знаков.

По мнению заявителя противопоставленные знаки, состоящие только из прилагательного ДОБРЫЙ/ДОБРОЕ, без определяемого существительного, никаких ассоциативных представлений о продуктах питания не вызывают. В силу семантики прилагательного ДОБРЫЙ/ДОБРОЕ у разных людей противопоставленные знаки вызовут разные ассоциативные представления и, как следствие, заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками в целом, а значит, не является сходным с ними до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2020729908 в отношении испрашиваемого перечня товаров 29 класса МКТУ с указанием словесного элемента «КОНСЕРВЫ» в качестве неохраняемого.

На заседании коллегии, которое состоялось 08.12.2021, заявитель сообщил, что вступил в переговоры с правообладателем противопоставленных товарных знаков о

предоставлении ему письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии, которое состоялось 10.01.2022, заявитель предоставил оригинал упомянутого письма-согласия и в связи с этим просит пересмотреть решение Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (10.06.2020) заявки №2020729908 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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 настоящих 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).

Как указано выше, на регистрацию товарного знака подано комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «ДОБРЫЕ» и «КОНСЕРВЫ», выполненные заглавными буквами русского алфавита в две строки, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух рыбок. Вся композиция заключена в прямоугольную рамку белого цвета и расположена на фоне голубого прямоугольника. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, голубом, синем цветовом сочетании.

Заявитель выразил согласие на включение словесного элемента «КОНСЕРВЫ» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2020729908 были указаны товарные знаки:



«» по свидетельству №328535 [1], «**ДОБРЫЙ**» по свидетельству №240882 [2], «**ДОБРОЕ**» по свидетельству №240883 [3], в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим сходством доминирующих словесных элементов «ДОБРЫЕ» - «ДОБРЫЙ» - «ДОБРОЕ», а также однородностью товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (консервы рыбные; рыба консервированная) и товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки №328535 [1] (консервы рыбные; продукты рыбные; рыба [неживая]); свидетельству №240882 [2] (рыба; концентраты пищевые с преобладанием рыбных продуктов); по свидетельству №240883 [3] (рыба и продукты из рыбы; концентраты пищевые с преобладанием рыбных продуктов).

В результате государственной регистрации перехода исключительного права на товарные знаки без заключения договора (дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 23.09.2021 РП0011206) правообладателем противопоставленных товарных знаков в настоящее время является компания Аделинк Лимитед, 66 Кириакоу Матси, Егкоми, 2409, Никосия, Кипр (СУ), которая предоставила заявителю безотзывное письмо-согласие от 07.12.2021 на регистрацию товарного знака по заявке №2020729908 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленные товарные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, отменить решение Роспатента от 30.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020729908.**