


## 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 (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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.01.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сыр в масле», Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш, д. 10 стр. 4, офис 6 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021776038, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021776038 с приоритетом от 19.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Обозначение выполнено в зеленом, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 21.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021776038 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Фабрика Молока» в силу своего семантического значения («фабрика» - промышленное предприятие, обрабатывающее сырье машинным способом; «молоко» - это жидкость, которую получают от коров, коз и некоторых других животных и которая является продуктом питания, см. Толковые словаре русского языка на сайте <https://dic.academic.ru/>) в отношении части заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ не обладают различительной способностью, поскольку указывают на видовое наименование организации, вид и свойство товаров, в связи с чем являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


В то же время, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Молока», то с учетом его семантического значения в отношении части заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, не являющихся молочной продукцией, а именно молоком или молочным напитком, а также в отношении всех заявленных товаров 31, 33 классов МКТУ, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и свойства товаров и на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарными знаками: «» по свидетельству № 642917

**Агромир**

с приоритетом от 03.02.2017 – (1) и «» по свидетельству №668761 с приоритетом от 03.02.2017 – (2), зарегистрированными на имя ООО «Агромир», Омская область, Омский р-он, пос.Магистральный, ул.Строителей, 11А в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Доводы возражения, поступившего в Роспатент 21.01.2024, сводятся к следующему.

04.08.2023 заявителем было подано ходатайство о внесении изменений, касающихся указания в материалах заявки в графе (526) в качестве неохраняемых элементов - «АгроМир» и «Фабрика Молока». Данное ходатайство было удовлетворено и соответствующие изменения были несены.

Таким образом, по мнению заявителя, указание в графе (526) всех словесных элементов в качестве неохраняемых, подразумевает, что Роспатент уже признан данные словесные элементы неохраняемыми.

В связи с тем, что при анализе сравниваемых обозначений учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов, то вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения, в котором словесный элемент «АгроМир» является неохраняемым, с противопоставленными товарными знаками (1) и (2) не может быть признан правомерным.

Заявитель также полагает, что использование в заявленном обозначении неохраняемых элементов исключает возможность несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021776038 в отношении всех заявленных товаров с указанием словесных элементов «АгроМир», «Фабрика Молока» в качестве неохраняемых элементов.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2024, заявителем было заявлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, касающихся исключения из заявленного обозначения словесного элемента «АгроМир».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять,

уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах, в частности, существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, то такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано, поскольку изменения, которые просит внести заявитель, существенно изменяют обозначение (затрагивает его восприятие в целом), в связи с чем не могут быть внесены.

В связи с изложенным объектом рассмотрения является обозначение, заявленное в первоначальных материалах.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.11.2021) поступления заявки № 2021776038 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021776038 заявлено



комбинированное обозначение «  », выполненное в зеленом, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «Фабрика Молока», где фабрика – это промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством, молоко – продукт питания (см. Толковые словари на сайте <https://dic.academic.ru/>). Таким образом, данное обозначение в целом представляет собой общепринятое наименование предприятия, деятельность которого связана с переработкой молока и производством молочных и молоко содержащих продуктов, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В то же время, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Молока», то с учетом его семантического значения, в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ (кроме, *заменители молока; йогурт; кефир; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс; масло сливочное; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислое брожения; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные*), товаров 30 класса МКТУ (кроме, *конфитюр молочный; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные*), всех товаров 31 класса МКТУ, товаров 32 класса МКТУ (кроме, *напитки на основе молочной сыворотки*), всех товаров 33 класса МКТУ, которые не относятся к молочной продукции, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и свойства товаров и на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Что касается входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «АгроМир», то коллегия отмечает следующее.

По мнению заявителя, включение в графу (526) словесного элемента «АгроМир» в качестве неохраняемого элемента, подразумевает, что Роспатент уже признан данный словесный элемент неохраняемым.

Вместе с тем, как было указано в корреспонденции, направленной заявителю 13.09.2023 вопрос охраноспособности элементов, указанных в графе (526) по просьбе заявителя в качестве неохраняемых элементов, рассматривается при экспертизе заявленного обозначения.

Анализ словесного элемента на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «АгроМир» представляет собой сложносоставное слово, образованное из двух частей: «агро» – первая часть сложных слов означает отнесенность чего-либо к землепользованию, аграрному; «мир» – 1.Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; 2.Земной шар, Земля со всем существующим на ней; 3. Человеческое общество как единство, характеризуемое определённым общественным строем; 5.По религиозным представлениям: всё, что создано Богом (см. Словари и энциклопедии на сайте <https://academic.ru/>).

Сопоставив семантику словесного элемента «Агро Мир», в котором слово мир» является многозначным, с заявленными товарами 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу, что указанный словесный элемент не может быть отнесен в разряд обозначений, которые каким-либо образом прямо характеризуют (без дополнительных рассуждений и домысливаний) заявленные товары.

Данный вывод коллегии подтверждается регистрациями товарных знаков (1) (2) в отношении товаров, однородны заявленным товарам.

С учетом изложенного довод заявителя о включении словесного элемента «АгроМир» в качестве неохраняемого, не может быть признан убедительным.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком



«» по свидетельству № 642917 с приоритетом от


03.02.2017 – (1) и словесным товарным знаком « **Агромир** » по свидетельству №668761 с приоритетом от 03.02.2017 – (2).

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1) и (2) предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.



Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.



Коллегия отмечает, что в товарном знаке «» (1) характер графического исполнения элемента, расположенного между словами «АГР» и «МИР»,

приближен к написанию заглавной буквы «О», в связи с чем словесный элемент данного товарного знака не утратил словесного характера и воспринимается как «АГРОМИР».

Такому восприятию способствует также то, что противопоставленные товарные знаки (1) и (2) зарегистрированы на имя одного лица – ООО «Агромир» и товарный знак

«» (1) является вариантом товарного знака «» – (2), в котором словесный элемент легко прочитывается.

В заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках (1) и (2) основным индивидуализирующим элементом является «АГРОМИР», в силу того, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

При этом в обозначении, состоящем из охранных или неохраняемых элементов, учитывается сходство и тождество именно охранных элементов. Как было указано выше, словесные элементы «Фабрика Молока», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми элементами

С учетом изложенного сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и семантически и сходный визуально – словесный элемент «АГРОМИР», несущий в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных элементов, которые исполнены буквами одного алфавита, что в свою очередь, усиливает их сходство. Кроме того, сходство сравниваемых обозначений усугубляется входящим в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) изображением в виде коровы.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Сопоставляемые товары 29 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных товарных знаков (1) и (2), либо идентичны, либо относятся к таким родовым группам товаров, как «мясо и мясные продукты», либо «рыба и рыбные продукты», либо «яйца и молочные продукты», либо «овощи и фрукты, подвергнутые обработке», либо «масло и жиры пищевые», соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных товарных знаков (1) и (2), либо тождественны, либо относятся к таким родовым группам товаров, как «хлеб и хлебобулочные изделия», либо «кондитерские изделия», либо «крупы и зерновые продукты», либо «пряности, приправы», либо «мед и продукты пчеловодства», либо «мороженое, пищевой лед», либо «кофе, чай и их заменители», соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Сопоставляемые товары 31 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных товарных знаков (1) и (2), либо тождественны, либо относятся к одной родовой группе товаров «живые животные и растения», соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Заявленные товары 32 класса МКТУ *«напитки из сухофруктов; напитки на основе молочной сыворотки; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; сок томатный [напиток]»* однородны товарам 29 класса МКТУ *«напитки молочные с преобладанием молока; сок томатный для приготовления пищи»*; *фрукты, подвергнутые тепловой обработке»* и товарам 30

класса МКТУ «*напитки кофейные; напитки чайные; чай со льдом*» противопоставленных товарных знаков, поскольку

В возражении заявителем однородность товаров не оспаривается.

Коллегия также отмечает, что высокая степень сходства сравниваемых обозначений в силу включения в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «АГРОМИР», а также высокая степень однородности товаров (часть сопоставляемых товаров идентична) обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому лицу, что приведет к дезориентации потребителей на рынке услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31 и части товаров 32 классов МКТУ (указанных выше) не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2023.**