

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела поступившее 10.06.2021 возражение, поданное ООО «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673831, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017747468 с приоритетом от 13.11.2017 зарегистрирован 04.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №673831 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «НОВОМОЛОКОВО», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что на его имя зарегистрирована серия товарных знаков с элементами «БЕЛОРУС» и «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ» в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, а также ему принадлежит право на фирменное наименование «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ», возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является сходным по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства с товарными знаками по свидетельствам №№471883, 471884, 666333, 666334, 669637, 676172 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- сопоставляемые товары 29, 30 классов МКТУ являются однородными в силу наличия родовых терминов в серии противопоставленных товарных знаков, а также в силу высокой степени сходства сравниваемых обозначений, при которой однородность надо рассматривать шире;

- товарный знак по свидетельству №673831 сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность лица, подавшего возражение, связана с торговлей и производством молочной продукции, супов, бульонов, меда и другими продуктами питания, что соответствует товарам 29 и 30 классов МКТУ, следовательно, их следует признать однородными с оспариваемыми товарами 29 и 30 классу МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673831 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписки из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ по свидетельствам №№ 471883, 471884, 666333, 666334, 669637, 676172, 673831 (1);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ» (2).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.11.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №673831 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащая ему серия товарных знаков со словесными элементами «БЕЛОРУС» и «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ» в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, является сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №673831.

Вместе с тем, лицу, подавшему возражение, принадлежат права на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющегося, по мнению ООО «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ», сходным до степени смешения с оспариваемым знаком.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №673831 представляет собой



комбинированное обозначение « _____ », выполненное в виде вытянутого по горизонтали прямоугольника желтого цвета, на фоне которого расположены одно

под другим словесные элементы «ЭКСПОРТ» «Белорусочка», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В конце слова «Белорусочка» выполнена буква R в окружности. Справа и слева от словесных элементов расположены стилизованные изображения елочек. Слово «ЭКСПОРТ» и буква R в окружности являются неохраноспособными элементами обозначения. Правовая охрана знаку предоставлена в желтом, зеленом, белом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункту 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (2) следует, что право на фирменное наименование ООО «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ» получило с момента его регистрации 10.11.2010. При этом словесные элементы «ЭКСПОРТ» «Белорусочка» оспариваемого товарного знака сходны с отличительной частью фирменного наименования «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №673831. Сходство обусловлено тождеством словесных элементов «ЭКСПОРТ» и фонетическим сходством элементов «Белорусочка» и «БЕЛОРУС», заключающемся в том, что слово «Белорус» фонетически полностью входит в состав словесного элемента «Белорусочка».

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

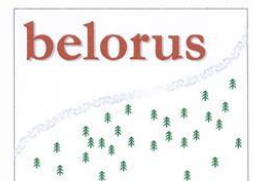
Материалы о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием выпускало какие-либо товары до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлены.

Сами по себе сведения о видах деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, указанные в выписке из ЕГРЮЛ (2), не являются реальным подтверждением осуществления деятельности, оказываемой под фирменным наименованием.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №673831 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№471883 (1),

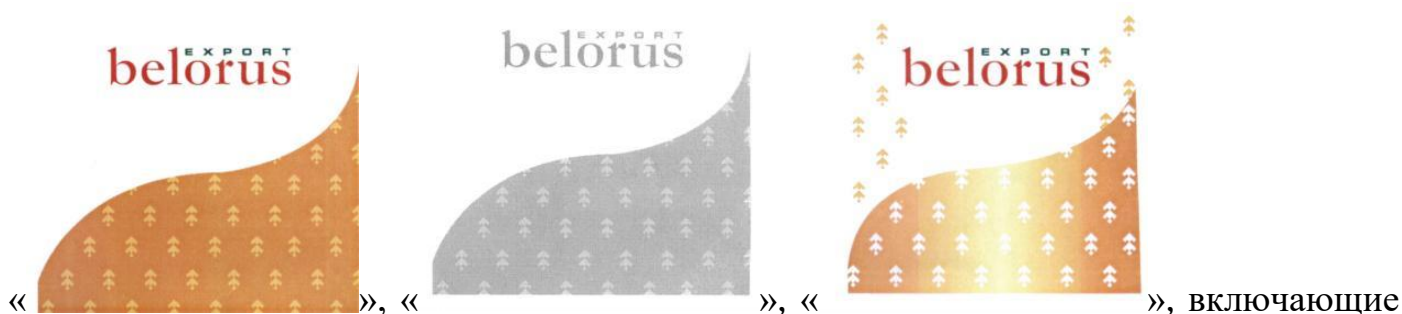


471884 (2) представляют собой комбинированные обозначения « »,



», содержащие прямоугольники, разделенные волнистой линией, выполненных в виде белых графических рисунков. Внутри прямоугольника в левой верхней части расположены словесные элементы “belorus”, “Белорус”, выполненные буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. В нижней части прямоугольника в хаотичном порядке расположены стилизованные изображения зеленых елочек. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№666333 (3), 666334 (4), 669637 (5) представляют собой комбинированные обозначения



« », « », « », включающие в себя словесные элементы “EXPORT” “belorus”, выполненные одно под другим заглавными и прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительные элементы выполнены в виде фигуры неопределенной формы и стилизованных изображений елочек. Словесный элемент “EXPORT” является неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №676172 (6)



представляет собой комбинированное обозначение « », включающее изобразительный элемент в виде нестандартной фигуры и линии, а также словесных элементов “belorus” “EXPORT”, выполненных одно под другим заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Над буквой “i” в слове “belorus” изображен стилизованный листик. Словесный элемент “EXPORT” является неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-6) было установлено, что словесный элемент “belorus”/“Белорус” противопоставленных товарных знаков фонетически полностью входит в состав словесного элемента «Белорусочка» оспариваемого товарного знака. Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (3-6) содержат фонетически тождественный элемент “EXPORT”/«ЭКСПОРТ».

Указанное выше свидетельствует о высокой степени фонетического сходства сопоставляемых обозначений.

Семантически сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку слово словесный элемент “belorus”/“Белорус” и слово «Белорусочка» являются однокоренными словами, означающими принадлежность человека мужского и женского пола к одной национальности.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (3-6) содержат семантически тождественный элемент “EXPORT”/«ЭКСПОРТ». Согласно информации в сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org/>) слово «ЭКСПОРТ» - понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки несут в себе одни и те же понятия и идеи, связанные с представителями белорусского народа и продвигаемыми ими товарами. В этой связи коллегия пришла к выводу о высокой степени семантического сходства сопоставляемых обозначений.

Графически сравниваемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, обусловленное выполнением словесного элемента «Белорусочка» оспариваемого знака и словесных элементов “belorus”/“Белорус” противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3, 5) красным цветом, одинаковым расположением (одно под другим) словесных элементов «ЭКСПОРТ» «Белорусочка» спорного знака и элементов “EXPORT” “belorus” в противопоставленных товарных знаках (3, 4, 5, 6), наличием схематических изображений елочек как в оспариваемом, так и в противопоставленных (1-5) товарных знаках, выполнением словесного элемента «Белорусочка» спорного обозначения и слова “Белорус” противопоставленного знака (2) буквами одного алфавита стандартным шрифтом.

Изложенное выше в совокупности свидетельствует о высокой степени визуального сходства противопоставленных знаков и оспариваемого товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического, семантического и графического сходства, а также ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что оспариваемые товары 29, 30 классов МКТУ являются однородными товарам 29, 30 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-6), поскольку либо содержат тождественные позиции товаров, либо объединены родовыми понятиями,

либо соотносятся друг с другом как род-вид, следовательно, сопоставляемые товары имеют одно назначение, условия реализации и одинаковый круг потребителей.

Коллегией также было принято во внимание, что сопоставляемые товары относятся к продуктам питания, каждодневно употребляемым в пищу, то есть товарам повседневного спроса, широкого потребления и необходимым для жизнедеятельности каждого человека. В этой связи, коллегия приходит к выводу о высокой степени однородности сопоставляемых товаров, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей.

В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №673831 сходен до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков (1-6) в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673831 недействительным полностью.