

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.05.2023, поданное Открытым акционерным обществом «Брестский мясокомбинат», Республика Беларусь, г. Брест (далее – заявитель) от 20.09.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1637377, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 27.09.2021 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1637377 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1637377 представляет собой



комбинированное обозначение «» в виде этикетки, на фоне которой расположены натуралистичные изображения колбасы и бутерброда; словесный

элемент «НАМАЗКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита; словесные элементы «из мяса с салями», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак заявлен в следующем цветовом сочетании: оттенки фиолетового, розового, коричневого, бежевого, оранжевого и белого цветов. Словесные элементы «из мяса с салями» и натуралистическое изображение продуктов являются неохраняемыми элементами.

Роспатентом было принято решение от 16.01.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1637377 в отношении товаров 29 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение включает словесный элемент «НАМАЗКА», который характеризует вид и назначение товаров определенного вида и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

А для иных товаров заявленное обозначение, включающее словесный элемент «НАМАЗКА», будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида заявленных услуг, что препятствует регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявителем изначально были заявлены в качестве неохраняемых словесные элементы «из мяса с салями» и натуралистическое изображение продуктов.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящие в состав заявленного обозначения неохраняемые элементы занимают доминирующее положение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.05.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что возможно предоставление охраны только для части заявленных товаров 29 класса МКТУ, которым свойственны консистенция пасты и

возможность быть намазанными, а именно «мясные паштеты» и «мясные пасты»;

- практика регистрации товарных знаков содержит примеры предоставления охраны на территории Российской Федерации обозначениям, состоящим из неохраняемых элементов, а именно из указания на состав заявленного товара и натуралистическое изображение продуктов питания, то есть аналогичной конструкции с заявленным обозначением, в том числе в отношении однородных товаров;

- из сведений, содержащихся в открытых источниках, нельзя сделать вывод, что элемент «NAMAZKA» («намазка») является устойчивой лексической единицей либо термином и выражает конкретное понятие, термин, категорию или является словесной конструкцией, прочно вошедшей в употребление и используемой другими участниками рынка для маркировки заявленных товаров и услуг;

- при этом, идентификация потребителем слова «намазка» (а соответственно и элемента «NAMAZKA») как вида мясной продукции не подтверждается его использованием в текстах литературных произведений, предназначенных широкому кругу читателей, входящих в Национальный корпус русского языка;

- большинство примеров конструкций со словом «намазка» имеют отношение к сферам, совершенно не связанным с продуктами питания;

- элемент «NAMAZKA» может иметь для потребителей различные толкования, и вызываемые данным словом представления о товарах и их характеристиках в сознании потребителей потребуют дополнительных рассуждений и домысливаний, без которых получить ясное представление о товарах не удастся;

- при анализе обозначения необходимо обязательно также учесть, что оспариваемый элемент выполнен в латинице, имеет особое шрифтовое и композиционное решение, поддерживающее общую конструкцию обозначения, что придает ему дополнительную различительную способность, что подтверждается установившейся практикой;

- заявленное обозначение с входящим в его состав элементом «NAMAZKA» может быть признано фантазийным, в связи с отсутствием значения данного слова в словарно-справочных источниках и подкрепления сведениями из широко

распространенных достоверных источников, из чего следует вывод о его фантазийности по отношению к заявленному перечню товаров и об обладании различительной способностью;

- заявленное обозначение, вследствие активного участия заявителя в различных выставках и конкурсах в сфере пищевой промышленности, приобрело узнаваемость среди потребителей;

- об отсутствии абсолютных оснований для отказа в регистрации заявленному обозначению, включая элемент «NAMAZKA», свидетельствует факт предоставления ему правовой охраны в стране происхождения, Республике Беларусь, а также для других обозначений данной группы товарных знаков заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясные паштеты; мясные пасты» с указанием словесных элементов «из мяса с салями» и натуралистического изображения продуктов в качестве неохраняемых элементов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.09.2021) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным 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.


Согласно подпункту 1 пункта 3 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 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.

Знак по международной регистрации №1637377 представляет собой



комбинированное обозначение «» в виде этикетки, на фоне которой расположены натуралистичные изображения колбасы и бутерброда; словесный элемент «NAMAZKA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита; словесные элементы «из мяса с салями», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак заявлен в следующем цветовом сочетании: оттенки фиолетового, розового, коричневого, бежевого, оранжевого и белого цветов. Словесные элементы «из мяса с салями» и натуралистическое изображение продуктов являются неохраняемыми элементами. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в

отношении товаров 29 класса МКТУ «meat pâté; meat pastes» («мясные паштеты; мясные пасты»).

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

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое содержит реалистическое изображение колбасы и бутерброда, а также словесные элементы «НАМАЗКА», «из мяса с салями».

Кроме того, заявитель выразил согласие с тем, что словесные элементы «из мяса с салями» и изображение колбасы и бутерброда являются неохраняемыми элементами обозначения.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой «meat pâté; meat pastes» («мясные паштеты; мясные пасты»).

Вместе с тем заявителем испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению с включением словесного элемента «НАМАЗКА» в качестве охраняемого.

Таким образом, анализ словесного элемента «НАМАЗКА» показал, что данный элемент воспринимается, несмотря на написание его буквами латинского алфавита как транслитерация слова «НАМАЗКА», то есть, словесный элемент «НАМАЗКА» фонетически воспроизводит слово «НАМАЗКА», которое является производным от глагола «намазывать» и обозначает процесс действия (см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>).

Коллегия отмечает, что с учетом композиционно-графического исполнения заявленного обозначения, а именно содержащихся в заявленном обозначении изображения колбасы, бутерброда и словесных элементов «из мяса с салями», словесный элемент «НАМАЗКА» будет восприниматься в значении намазки на хлеб (Намазки или бутербродная паста — пюреобразное кулинарное изделие из подобранных по вкусу и консистенции готовых продуктов, тщательно измельчённых и перемешанных, предназначенное для намазывания на бутерброды. Разновидностью бутербродных паст являются паштеты, см. <https://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ «meat pâté; meat pastes» («мясные паштеты; мясные пасты») данный словесный элемент указывает на вид и назначение товаров, в связи с чем, не обладает различительной способностью, ввиду этого, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым.

С учетом изложенного, следует отметить, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраноспособные элементы: изображение колбасы и бутерброда, словесные элементы: «NAMAZKA», «из мяса с салями», в связи с чем, регистрация обозначения, содержащего доминирующие неохраноспособные элементы противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения, представлено не было.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров, исключив из него товары, которые не имеют отношения к товарам, предназначенным для намазывания на бутерброды, то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2023.