

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.04.2018 возражение, поданное ЗАО птицефабрика «Октябрьская», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733333, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке

№2016733333 подано 09.09.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 35 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.12.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733333 в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желе мясное; желе из мяса птицы; желе пищевое; желток яичный; жиры животные пищевые; жиры пищевые; замороженные

полуфабрикаты; полуфабрикаты из мяса; полуфабрикаты из мяса птицы; изделия колбасные, в том числе из мяса птицы; консервы мясные; концентраты бульонные; котлеты, в том числе из мяса птицы; крокеты; масла пищевые; масло сливочное; мясо; мясо консервированное; мясо птицы; паштеты из печени; печень; порошок яичный; продукты молочные; птица домашняя неживая; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; эгг-ног безалкогольный; экстракты мясные; яйца», а также всех услуг 39 класса МКТУ. В отношении иной части товаров 29 класса МКТУ, а также всех услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее- решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:



- с товарным знаком «Октябрьский» по свидетельству №274705 с приоритетом от 04.10.2001, зарегистрированным на имя ООО «Торговый дом Октябрьский», Россия, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (1);

- с товарным знаком «ОКТЯБРЬСКИЙ» по свидетельству №384321 с приоритетом от 26.07.2007, зарегистрированным на имя ООО «Торговый дом Октябрьский», Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (2).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы было указано, что в состав заявленного обозначения элементы входит словесный элемент «птицефабрика» (который представляет собой видовое наименование организации и указывает на вид деятельности заявителя), в связи с чем не обладает различительной

способностью в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желе мясное; желе из мяса птицы; желе пищевое; желток яичный; жиры животные пищевые; жиры пищевые; замороженные полуфабрикаты; полуфабрикаты из мяса; полуфабрикаты из мяса птицы; изделия колбасные, в том числе из мяса птицы; консервы мясные; концентраты бульонные; котлеты, в том числе из мяса птицы; крокеты; масла пищевые; масло сливочное; мясо; мясо консервированное; мясо птицы; паштеты из печени; печень; порошок яичный; продукты молочные; птица домашняя неживая; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; эгг-ног безалкогольный; экстракты мясные; яйца» согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. При этом, в отношении иной части товаров 29 класса МКТУ указанный словесный элемент является вводящим потребителя в заблуждение относительно товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включены элементы «основана в 1997 году», представляющие собой указание на дату основания предприятия и являющиеся неохраняемыми элементами знака (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1-2) не являются сходными до степени смешения. Кроме того, приведенное в упомянутом решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленных знаков (1-2) предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016733333 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, заявителем не оспаривается неохраноспособность элементов «Птицефабрика основана в 1997 году». Также заявитель не оспаривает несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483

Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно вида товаров для части товаров 29 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016733333 в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желе мясное; желе из мяса птицы; желе пищевое; желток яичный; жиры животные пищевые; жиры пищевые; замороженные полуфабрикаты; полуфабрикаты из мяса; полуфабрикаты из мяса птицы; изделия колбасные, в том числе из мяса птицы; консервы мясные; концентраты бульонные; котлеты, в том числе из мяса птицы; крокеты; масла пищевые; масло сливочное; мясо; мясо консервированное; мясо птицы; паштеты из печени; печень; порошок яичный; продукты молочные; птица домашняя неживая; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; эгг-ног безалкогольный; экстракты мясные; яйца», а также всех услуг 35 и 39 классов МКТУ с исключением слов «Птицефабрика основана в 1997 году» из самостоятельной правовой охраны.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1], распечатки сведений о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.09.2016) поступления заявки №2016733333 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, 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 требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 или 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отзвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).

В заключении по результатам экспертизы, положенным в основу решения Роспатента от 14.12.2017, правомерно было указано на неохраноспособность элементов «Птицефабрика основана в 1997 году», которые по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются характеризующими товары и услуги, что не оспаривается заявителем. Также правомерно было указано, что словесный элемент «птицефабрика» является вводящим потребителя в заблуждение относительно вида товаров в отношении товаров 29 класса МКТУ «консервы овощные; консервы фруктовые; молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержание белка; молоко соевое [заменитель молока]; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сырчужные; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые», что также не оспаривается заявителем.



Кроме того, заявленному обозначению «» по заявке №2016733333 было отказано в государственной регистрации в качестве

товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены знаки



« (1), «ОКТЯБРЬСКИЙ» (2), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных знаков (1-2), в котором он выражает свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016733333 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-2) не тождественны, имеют визуальные, фонетические и семантические различия, противопоставленные знаки не являются коллективными и широко известными знаками.

Кроме того, согласно представленным материалам [2] различаются сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков. Так, ЗАО птицефабрика «Октябрьская» под заявленным обозначением осуществляет свою деятельность в качестве птицефабрики, занимается реализацией яиц, мяса птицы, полуфабрикатов и т.д. Тогда как ООО «Торговый дом «Октябрьский» использует принадлежащие ему товарные знаки (1-2) для индивидуализации торгового центра. Круг потребителей сравниваемых видов услуг не совпадает.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя знаков (1-2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016733333 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2018, изменить решение Роспатента от 14.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733333.