


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, 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 09.08.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Диво Алтай», Республика Алтай г. Горно-Алтайск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020767001, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2020767001, поданной 25.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое».*

Обозначение выполнено в белом, красном, светло-желтом, оранжевом, светло-красном цветовом сочетании.

Роспатентом 27.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020767001. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пунктов 1(3), 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «100%» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «АЛТАЙСКИЙ МЁД», зарегистрированным под №142 – (1), право пользования которым принадлежит:

- Сельскохозяйственному потребительскому снабженческо-сбытовому кооперативу второго уровня «Алтай - медовый край», Алтайский край, г. Барнаул (свидетельство № 142/1 с приоритетом от 19.04.2013);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Алтайский Пчелоцентр», Алтайский край, г. Барнаул (свидетельство № 142/2 с приоритетом от 19.10.2017);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Меда Алтая», 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Революции, 84/1, офис 3 (свидетельство № 142/3, с приоритетом от 07.11.2017);

- Ревякину Алексею Викторовичу, 630120, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 21, кв. 4 (свидетельство № 142/4, с приоритетом от 16.07.2018);

- Ширяеву Алексею Васильевичу, 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тихонова, 62 В (свидетельство № 142/5, с приоритетом от 04.05.2019).


Заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров № 193 «Мед горного Алтая» (2), право пользования, которым предоставлено:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Республиканский пчелоцентр», 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чкалова, 20 (свидетельство № 193/1 с приоритетом от 24.12.2018);

- Власенко Маргарите Николаевне, 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Академическая, 11 (свидетельство № 193/2, с приоритетом от 06.07.2020).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

СМАК по свидетельству №643171 с приоритетом от 14.10.2015 – (3),

СМАК по свидетельству №470493 с приоритетом от 27.12.2010 – (4),  по

свидетельству №347226 с приоритетом от 18.06.2007 – (5),  по

свидетельству №235819 с приоритетом от 16.12.1998 – (6), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма «Самый СМАК», Москва в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Роспатент 09.08.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными НМПТ (1) и (2), поскольку кроме сходных элементов «АЛТАЯ» - АЛТАЙСКИЙ», сравниваемые обозначения включают дополнительные элементы «СМАК» - «МЕД» - «МЕД ГОРНОГО», которые несут самостоятельную смысловую нагрузку, а также придают словосочетаниям «СМАК АЛТАЯ» - «АЛТАЙСКИЙ МЕД» - МЕД ГОРНОГО АЛТАЯ» в целом разную семантику;

- заявитель приводит практику регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «АЛТАЙСКИЙ», зарегистрированных на имя иных лиц, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, например, «АЛТАЙСКИЙ УРОЖАЙ» (свидетельство № 383473), «АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР» (свидетельство № 441083), «АЛТАЙСКИЙ КАРАВАЙ» (свидетельство № 300361), «АЛТАЙСКИЙ

КУДЕСНИК» (свидетельство № 417692), «АЛТАЙСКИЙ СУВЕНИР» (свидетельство № 480998) и другие;



- заявленное обозначение не является сходным с

противопоставленным товарным знаком **СМАК** (3), поскольку заявленное обозначение является комбинированным, включает элементы «100% Смак Алтай», исполненные в оригинальной графике, изобразительный элемент в виде овала, выполнено в белом, красном, светло-желтом, оранжевом, светло-красном цветовом сочетании, в тоже время противопоставленный товарный знак (3) является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита черного цвета;

- наличие определенной степени однородности товаров при крайне низкой степени, используемых для индивидуализации обозначений, не является достаточным основанием для признания ситуации смешения сравниваемых обозначений возможной.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020767001 в отношении всех заявленных товаров 29 классов МКТУ.

К возражению заявителем были представлены сведения по делопроизводству по рассматриваемой заявке – [1].

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

С учетом даты (25.11.2020) поступления заявки № 2020767001 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 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.

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, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

Согласно требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.


Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на

такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020767001 заявлено



комбинированное обозначение , включающее элемент «100%», словесные элементы «СМАК» и «АЛТАЯ», расположенные на фоне овальной плашки. Обозначение выполнено в белом, красном, светло-желтом, оранжевом, светло-красном цветовом сочетании.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «100%» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:


СМАК

по свидетельству №643171 с приоритетом от 14.10.2015 – (3),

СМАК

по свидетельству №470493 с приоритетом от 27.12.2010 –

Смак

(4),  по свидетельству №347226 с приоритетом от 18.06.2007 – (5),



по свидетельству №235819 с приоритетом от 16.12.1998 – (6).

Указанные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица – Общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма «Самый СМАК».

В ходе сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (3-6) коллегия руководствовалась сложившейся

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», 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает также и иные обстоятельства, в том числе, наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (3-6) на предмет их сходства показал следующее.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ *«масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №643171 (3) зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ, в частности, для таких товаров, как *«масло кокосовое твердое; масло льняное для кулинарных целей; жир кокосовый; масло какао; масло рапсовое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло кокосовое жидкое; масло кунжутное пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло кукурузное пищевое; масло сливочное; масло арахисовое»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №470493 (4) зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ, в частности, для таких товаров, как *«масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №347226 (5) зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ, в частности, для таких товаров, как *«жиры пищевые, масла растительные, масло арахисовое, масло какао, масло кокосовое, масло сливочное»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №235819 (6) зарегистрирован, в частности, для товаров 29 класса МКТУ *«масла и жиры пищевые»*.

Сопоставляемые товары 29 класса МКТУ идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров (масла пищевые), характеризуются одинаковым назначением (продукт питания), местами реализации (одни и те же отделы реализации), кругом потребителей (покупатели пищевых масел), следовательно, признаются коллегией однородными.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет выявления между ними сходства согласно требованиям пункта 44 Правил, показал следующее.

В заявленном обозначении элемент «100%», как было указано выше является неохранным элементом. Словесные элементы «СМАК» и «АЛТАЯ» не формируют какой-либо новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов, тем самым данные слова не образуют устойчивого словосочетания. Кроме того, исходя из особенностей графического исполнения

(слова расположены одно под другим) воспринимаются как два самостоятельных элемента.

При этом, словесный элемент «АЛТАЯ», образованный от названия географического объекта являются слабыми, в силу частого использования его разными лицами в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки (2-6) характеризуются наличием в их составе словесного элемента «СМАК», являющегося единственным индивидуализирующим словесным элементом.

Таким образом, заявленное обозначение характеризуется фонетическим и семантическим вхождением в его состав индивидуализирующего словесного элемента «СМАК» противопоставленных товарных знаков (2-6).

Несмотря на имеющиеся графические отличия сопоставляемых обозначений, именно вхождение основного индивидуализирующего элемента указанных противопоставлений в состав заявленного обозначения обуславливает вывод о наличии между этими обозначениями высокой степени сходства.

Кроме того, следует отметить, что согласно правовой позиции суда, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Ссылки заявителя на регистрацию иных товарных знаков, указанных в возражении, не могут быть приняты во внимание, поскольку каждый товарный знак индивидуален и возможность его регистрации должна рассматриваться с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (2-6) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленное НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД», зарегистрированное под №142 – (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «пчелиный мёд» с указанием места происхождения товара Алтайский край.

Противопоставленное НМПТ «МЁД ГОРНОГО АЛТАЯ», зарегистрированное под №193 – (2), представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «мёд» с указанием места происхождения товара Республика Алтай.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ (1) и (2) показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения включают сходные словесные элементы «АЛТАЯ» - «АЛТАЙСКИЙ», в состав сравниваемых обозначений входят также словесные элементы «СМАК» - «МЕД» - «МЕД ГОРНОГО», которые являются различными фонетически, семантически и визуально.

Следует констатировать, что, что известность обозначений «АЛТАЙСКИЙ МЕД», «МЕД ГОРНОГО АЛТАЯ» установлена в связи с регистрацией этих обозначений в качестве наименования места происхождения товара (статья 1516 Кодекса), что является фактором, влияющим на вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

Противопоставленные НМПТ (1) и (2) зарегистрированы в отношении товара «мед», который относится к продукции пчеловодства, в то же время правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ, которые относятся к продукции «*масла пищевые*», то есть к иной продукции.

Учитывая низкую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» и НМПТ «МЕД ГОРНОГО АЛТАЯ», а также то, что заявленный перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых будет использоваться заявленное обозначение, не содержит

продуктов пчеловодства, снижает опасность смешения заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ.

С учетом изложенного коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ соответствует пункту 7 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2022.