

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 21.12.2020 возражение индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763991 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019763991 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 12.12.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «**МЯСНОЙ ЭДЕМ**», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное



"Мясной Адам"

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 571978, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 29 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.09.2020. В данном возражении заявителем вовсе не были приведены какие-либо обоснования неправомерности оспариваемого им решения Роспатента. Вместе с тем, в корреспонденции, поступившей 17.03.2021, заявителем было выражено несогласие с выводом экспертизы об однородности соответствующих приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ товарам 29 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.12.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «**МЯСНОЙ ЭДЕМ**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем простой графический элемент в виде прямоугольника, играющего исключительно второстепенную роль, служа лишь фоном для указанного доминирующего словосочетания.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно доминирующий словесный элемент «**МЯСНОЙ ЭДЕМ**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленным товарным знаком.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 12.12.2019 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа товаров, в том числе через магазины; реклама».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 571978, охраняемый на имя другого лица и имеющий более ранний приоритет от



12.01.2015, представляет комбинированное обозначение , в котором доминирует также выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «**МЯСНОЙ ЭДЕМ**», так как он акцентирует на себе внимание, будучи выполнен достаточно крупным шрифтом и графически выделен весьма ярким (красным) цветом и кавычками, помещенными с его двух сторон, и запоминается легче, чем простой графический элемент в виде четырехугольника и стилизованное

изображение быка или коровы на его фоне, играющие исключительно второстепенную роль, когда соответствующее стилизованное изображение быка или коровы является достаточно «слабым» элементом в товарном знаке, предназначенном для индивидуализации товаров 29 класса МКТУ «мясо», скорее всего, лишь иллюстрирующим его отношение к такой мясной продукции, что весьма часто используется различными производителями для такого рода товаров.

Данные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном товарном знаке несет также исключительно доминирующий словесный элемент «**МЯСНОЙ ЭДЕМ**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении вышеуказанных товаров 29 класса МКТУ «мясо».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, идентичных словосочетаний «**МЯСНОЙ ЭДЕМ**», фонетическое и семантическое тождество которых обуславливается совпадением у них всех звуков и их смысловых значений.

Сходство сравниваемых знаков в целом особенно усиливается еще и за счет того, что вышеуказанные словесные элементы в их составах выполнены совершенно идентичным оригинальным шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита, и вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг с другом слова имеют одинаковые составы определенных букв русского алфавита.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому их исполнению, по внешней форме изобразительных элементов и по пространственному положению в знаках их

словесных и изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку доминирующие и несущие основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках упомянутые выше словесные элементы являются фонетически и семантически тождественными, а еще и выполнены, к тому же, идентичным шрифтом, то данные обстоятельства крайне усиливают опасность смешения на рынке товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены эти сходные в крайне высокой степени знаки, что обуславливает необходимость обязательного расширения диапазона соответствующих товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных друг с другом.

Так, все приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ «продажа товаров, в том числе через магазины; реклама» представляют собой, в принципе, услуги, связанные непосредственно с теми или иными товарами, а именно по их реализации и продвижению на рынке, поэтому такие услуги, индивидуализируемые заявленным обозначением, будут восприниматься потребителями исключительно как предназначенные для реализации и

продвижения любых товаров, индивидуализируемых крайне сходным с ним противопоставленным товарным знаком другого лица.

При этом эти товары противопоставленной регистрации товарного знака являются, собственно, товарами 29 класса МКТУ «мясо», в то время как в заявленном обозначении словесный элемент «**МЯСНОЙ ЭДЕМ**», полностью совпадающий с соответствующим словесным элементом в составе противопоставленного товарного знака, из-за слова «**МЯСНОЙ**» может порождать у потребителей вполне определенные ассоциации, что соответствующие услуги заявителя осуществляются исключительно на рынке именно данной мясной продукции, а из-за полного совпадения между собой указанных словесных элементов в целом – вполне определенные ассоциации, что его услуги являются услугами по реализации и продвижению мяса, выпускаемого конкретным производителем, а именно правообладателем противопоставленного товарного знака.

Так, например, на соответствующем рынке, в частности, магазин, услуги которого будут индивидуализироваться заявленным обозначением, вполне может быть воспринят потребителями как принадлежащий правообладателю противопоставленного товарного знака в качестве производителя соответствующей мясной продукции, а реализуемые в этом магазине такие товары – именно как его продукция.

Следовательно, сопоставляемые товары и услуги, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, то есть как однородные.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегией однозначно усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки,

одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 29 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения 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 21.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 14.09.2020.