

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 возражение, поступившее 17.05.2021, поданное компанией Синджента Партисипейшнз АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №923151, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «KUMATO» с датой территориального расширения от 23.04.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №923151 на имя заявителя в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №923151 представляет собой словесное обозначение «KUMATO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 28.04.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №923151 в отношении всех товаров 29, 31 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 6 (2), 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №923151 «KUMATO» - представляет собой сорт томатов, вместе с тем для части испрашиваемых товаров 29, 31 классов МКТУ является ложным относительно вида товаров. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №757309, с приоритетом от 09.04.2019, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель уточняет перечень, для преодоления введения потребителя в заблуждение относительно вида товаров, следующим образом: 29 класс МКТУ - *помидоры консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке* (Preserved, dried, cooked and deep-frozen tomatoes), 31 класс МКТУ - *свежие помидоры; семена для посадки помидоров; саженцы помидоров; обрезки и другие материалы для посева помидоров* (fresh tomatoes; tomato seeds, seedlings, cuttings and other articles for seeding tomatoes);

- в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака были внесены изменения, в связи с которыми заявитель возражения и правообладатель противопоставленного товарного знака являются одним лицом, находящиеся по одному адресу;

- заявитель сообщает, что ему принадлежат права на два знака «» и

КУМАТО

« » по свидетельствам №№ 757309 и 799582.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.04.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №923151 в отношении товаров:

- 29 класс МКТУ: - «помидоры консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке (preserved, dried, cooked and deep-frozen tomatoes)».

- 31 класс МКТУ: «свежие помидоры; семена для посадки помидоров; саженцы помидоров; обрезки и другие материалы для посева помидоров (fresh tomatoes; tomato seeds; tomato seedlings; cuttings and other articles for seeding tomatoes)».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты территориального расширения (23.04.2020) знака по международной регистрации № 923151 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 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.

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 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.

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).

Знак по международной регистрации №923151 представляет собой словесное обозначение «KUMATO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении

скорректированного перечня товаров 29 класса МКТУ «*preserved, dried, cooked and deep-frozen tomatoes*» (перевод: помидоры консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке), 31 класса МКТУ: «*fresh tomatoes; tomato seeds; tomato seedlings; cuttings and other articles for seeding tomatoes*» (свежие помидоры; семена для посадки помидоров; саженцы помидоров; обрезки и другие материалы для посева помидоров).

Анализ соответствия заявленного обозначения требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе материалов дела коллегией было установлено, что в адрес

правообладателя противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №757309 18.01.2021 были внесены изменения, в связи с которыми заявитель возражения и правообладатель противопоставленного товарного знака на данный момент находятся по одному адресу и являются одним лицом.

Таким образом, у коллегии нет основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель ограничил перечень испрашиваемых к регистрации товаров 29 и 31 классов МКТУ, то основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, в качестве товарного знака, предусмотренные положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, могут быть сняты.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, следующее.

Анализ сети Интернет (см. <https://poferme.com/ogorod/ovoshhi/tomaty/sorta/kumato-pomidory.html>, <https://www.kumato.com/>, <https://orchardo.ru/32183-kumato-sort-pomidor.html>) показал, что обозначение «KUMATO» это сорт томатов, выведенный компанией заявителя и является его торговым брендом, что

подтверждается наличием на его имя зарегистрированных товарных знаков

«», «» по свидетельствам №№ 757309 и 799582.

С учетом вышесказанного, у коллегии нет оснований полагать, что данное обозначение не способно индивидуализировать продукцию заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2021, отменить решение Роспатента от 28.04.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №923151 в отношении товаров 29 класса МКТУ «preserved, dried, cooked and deep-frozen tomatoes», 31 класса МКТУ: «fresh tomatoes; tomato seeds; tomato seedlings; cuttings and other articles for seeding tomatoes».