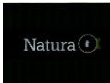


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 16.01.2020 возражение компании Foreign Enterprise "INCO-FOOD" Limited Liability Company, Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1365134 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1365134 с конвенционным приоритетом от 04.11.2016 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1365134 представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «**Natura**», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.03.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1365134 в отношении всех приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака товаров 29 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, мотивированное в уведомлении от 22.05.2018 о предварительном отказе несоответствием этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 199701 и со

знаком по международной регистрации № 1091042, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.03.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 199701, охраняемый в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые», не препятствует предоставлению правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1365134, так как заявителем ограничивается испрашиваемый им для территории Российской Федерации перечень товаров 29 класса МКТУ только товарами, не являющимися однородными товарам 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые», а правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1091042 оспаривается им по неиспользованию в Суде по интеллектуальным правам.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1365134 в отношении всех приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, за исключением товаров 29 класса МКТУ «lard; suet for food; edible fats» («сало; сало пищевое; пищевые жиры»).

На заседании коллегии заявителем был также ограничен и соответствующий перечень услуг 35 класса МКТУ, а именно скорректирована формулировка услуги «services related to trade in goods of class 29» («услуги, связанные с торговлей товарами 29 класса»), как «services related to trade in goods of class 29, except oils for food and edible fats» («услуги, связанные с торговлей товарами 29 класса, за исключением масел и жиров пищевых»).

Корреспонденцией, поступившей 05.06.2020, заявителем было представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2020 по делу № СИП-

530/2019, из которого следует, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1091042 на территории Российской Федерации была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (04.11.2016) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака по международной регистрации № 1365134 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, 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 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 № 1365134 с конвенционным приоритетом от 04.11.2016 представляет собой комбинированное обозначение



, предоставление правовой охраны которому на территории Российской Федерации испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ, представляющих собой различные виды мясной продукции, и услуг 35 класса МКТУ.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 199701 с приоритетом от 20.12.1999 был зарегистрирован только лишь в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые», которые относятся к совершенно иной родовой группе товаров, чем мясная продукция, то есть они никак не являются однородными друг с другом.

В этой связи следует отметить, что из испрашиваемого для территории Российской Федерации перечня товаров и услуг рассматриваемой международной регистрации знака заявителем были исключены товары 29 класса МКТУ «lard; suet for food; edible fats» («сало; сало пищевое; пищевые жиры»), а формулировка услуги «services related to trade in goods of class 29» («услуги, связанные с торговлей товарами 29 класса») была скорректирована, как «services related to trade in goods of class 29, except oils for food and edible fats» («услуги, связанные с торговлей товарами 29 класса, за исключением масел и жиров пищевых»).

Данные обстоятельства обуславливают вывод, что противопоставленная регистрация товарного знака по свидетельству № 199701 никак не препятствует предоставлению правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1365134 в отношении соответствующего ограниченного заявителем перечня неоднородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Кроме того, решением Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2020 по делу № СИП-530/2019 правовая охрана другого противопоставленного знака по международной регистрации № 1091042 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания рассматриваемого знака по международной регистрации № 1365134 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующего ограниченного перечня товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2020, отменить решение Роспатента от 12.03.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1365134 в отношении товаров 29 класса МКТУ «ham; game, not live; meat jellies; charcuterie; black pudding and blood sausage; meat, tinned [canned (Am.)]; meat; meat, preserved; liver pâté; liver pastes; liver; poultry, not live; bacon; pork; sausages; sausages in batter; tripe; meat extracts» и услуг 35 класса МКТУ «opinion polling; market studies; business investigations; business research; marketing research; business management and organization consultancy; business management consultancy; professional business consultancy; marketing; presentation of goods on communication media, for retail purposes; bill-posting; outdoor advertising; advertising and publicity; services related to trade in goods of class 29, except oils for food and edible fats».