

## **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 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 возражение, поступившее 02.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Нелюбовым Александром Александровичем, Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707876, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2019707876, поданной 25.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 31 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в черном, желтом цветовом сочетании.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны, под которым расположен словесный элемент «Гордеевские продукты», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 11.12.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707876 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1(3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

**ГОРДЕЕВСКИЙ** по свидетельству №595284 с приоритетом от 07.03.2014 – (1) и **ГОРДЕЕВ** по свидетельству №595690 с приоритетом от 26.03.2014 – (2), зарегистрированными на имя Гордеева Игоря Леонидовича, г. Нижний Новгород, ул. Дм. Павлова, 10, кв. 97, 98 для однородных товаров и услуг 30, 31, 35 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПРОДУКТЫ» (результаты человеческого труда, хозяйственной деятельности, представленные в материально-вещественной форме, в духовной, информационной форме либо в виде выполненных работ и услуг, см. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru/>, <http://gufo.me/>, <http://slovari.ru>) не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 02.03.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- производственная деятельность заявителя сосредоточена в поселке Гордеевский Троицкого района Алтайского края, где расположены принадлежащие ему два предприятия: цех по производству пищевых продуктов «Гордеевские продукты» и «Гордеевский комбикормовый завод», изготавливающий корма для животных. Указанное, по мнению заявителя, свидетельствует о законном использовании такого

географического регионального наименования как «Гордеевский» и производных от него словообразований: «гордеевские», «гордеевская» в составе заявленного обозначения;

- алтайский поселок Гордеевский и расположенные в нем производственные мощности заявителя ассоциируется у российских покупателей именно с продукцией заявителя;

- продукция заявителя продвигается не только в Алтайском крае, но также в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, на Сахалинской области, в республиках Бурятия и Якутия и др. а также даже в странах ближнего зарубежья. В связи с чем потребители продукции заявителя под маркировкой «Гордеевские продукты» не будут введены в заблуждение относительно места их производства и их изготовителя;

- заявитель ограничивает перечень услуг 35 класса МКТУ следующими позициями *«агентства по импорту-экспорту товаров 30 и 31 классов; продвижение продаж товаров 30 и 31 классов для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении товаров 30 и 31 классов, для которых зарегистрирован товарный знак»;*

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно неохраняемого элемента «ПРОДУКТЫ» в составе заявленного обозначения для всех товаров 30 и 31 классов МКТУ;

- заявитель также отмечает, что противопоставленные знаки (1, 2) являются словесными, в то время как заявленное обозначение включает в себя оригинальный изобразительный элемент. Таким образом, сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление и, следовательно, не являются сходными.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019707876 в отношении всех заявленных товаров 30, 31 классов МКТУ и уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

С возражением заявителем было представлено письмо Администрации Гордеевского сельсовета Троицкого района Алтайского края с просьбой зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019707876 на имя заявителя – [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.02.2019) поступления заявки № 2019707876 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 пунктом 1 (3) 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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 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 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.

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 по заявке № 2019707876 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны, и расположенный под ним словесный элемент «Гордеевские продукты», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Заявленное обозначение выполнено в черном, желтом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении словесный элемент «ПРОДУКТЫ» (продукты – предмет, являющийся результатом человеческого труда. В меновом обществе продукт становится товаром, см. <https://dic.academic.ru/>) для заявленных товаров 30, 31 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**ГОРДЕЕВСКИЙ** по свидетельству №595284 с приоритетом от 07.03.2014 – (1) и **ГОРДЕЕВ** по свидетельству №595690 с приоритетом от 26.03.2014 – (2), представляющие собой словесные обозначения, выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30, 31 классов МКТУ, знаку (2) – в том числе, в отношении товаров 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) на тождество и сходство показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном и противопоставленном знаке (1) несут словесные элементы «ГОРДЕЕВСКИЕ», «ГОРДЕЕВСКИЙ», «ГОРДЕЕВ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) на тождество и сходство показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном и противопоставленных знаках (1, 2) несут словесные элементы «ГОРДЕЕВСКИЕ», «ГОРДЕЕВСКИЙ», «ГОРДЕЕВ».

С учетом изложенного сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) обусловлено тем, что в их состав входят сходные фонетически и тождественные семантически слова «ГОРДЕЕВСКИЕ», «ГОРДЕЕВСКИЙ», «ГОРДЕЕВ».

Фонетическое сходство «ГОРДЕЕВСКИЕ» - «ГОРДЕЕВСКИЙ» обусловлено тем, что данные слова имеют одинаковое количество букв, звуков, слогов, совпадающий состав звуков, за исключением лишь двух конечных звуков (окончаний слов), отличие которых не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом. Фонетическое сходство «ГОРДЕЕВСКИЕ» - «ГОРДЕЕВ» обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Семантическое сходство обусловлено тем, что сравниваемые слова «ГОРДЕЕВСКИЕ», «ГОРДЕЕВСКИЙ», «ГОРДЕЕВ» являются однокоренными, слова «ГОРДЕЕВСКИЕ», «ГОРДЕЕВСКИЙ» представляют собой прилагательные,

образованное от слова Гордеев, в связи с чем сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с изготовителем - Гордеевым.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства доминирующих словесных элементов, выполненных буквами одного алфавита.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарному знаку по заявке №2019707876 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров и услуг, а именно:

30 класс МКТУ - *вафли; вермишель; горчица; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; кетчуп [соус]; конфеты; кофе; крупы пищевые; лапша; майонез; маринады; мед; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука ячменная; мюсли; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; печенье; пироги; приправы; продукты зерновые; пряники; рис; сахар; сладости; соусы [приправы]; спагетти; специи; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; чай; шоколад;*

31 класс МКТУ - *альгаробилла [корм для животных]; галеты для собак; жвачка для животных; зерно [злаки]; зерно кормовое; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; мука кормовая; мульча; овес; отруби зерновые; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; сено; фураж;*

- 35 класс МКТУ - *«агентства по импорту-экспорту товаров 30 и 31 классов; продвижение продаж товаров 30 и 31 классов для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении товаров 30 и 31 классов, для которых зарегистрирован товарный знак».*



Сопоставляемые товары 30, 31 классов МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (1, 2) и в уточненном перечне, идентичны.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (2) и в уточненном перечне, относятся к одной родовой группе услуг «торговая деятельность», имеют оно назначение «реализация (продажа) товаров любых производителей» и один круг потребителей, следовательно, признаются однородными

Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.

Что касается представленного письма Администрации Гордеевского сельсовета Троицкого района Алтайского края [1] и указанных в возражении сведений относительно производственной деятельности заявителя, то следует отметить, что данные материалы не позволяют снять основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707876 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №595284, №595690 в отношении однородных товаров и услуг 30, 31, 35 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 11.12.2019.**