

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.07.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013705346 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013705346 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 20.02.2013 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЖИВОЕ», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.02.2015 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение в отношении пищевых продуктов, согласно сведениям из сети Интернет, вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и указывает на свойства товаров.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ЖИВОЕ МАСЛО» по свидетельству № 206166, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые», однородных товарам 29 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.07.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.02.2015.

Доводы возражения и поступившего 03.11.2015 дополнения к нему сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным и не имеется никаких фактических оснований для вывода о том, что оно вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2015 по делу № СИП-902/2014 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 206166 была досрочно прекращена полностью.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко, сливки; масла и жиры пищевые».

Кроме того, на заседании, состоявшемся 13.01.2016, на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией было выявлено дополнительное обстоятельство, которое препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и не было учтено в заключении по результатам экспертизы, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца», так как оно сходно до степени смешения

в отношении данных товаров с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 486021.



Уведомлением от 08.02.2016 о переносе даты заседания коллегии заявитель был ознакомлен с вышеуказанным дополнительным обстоятельством, ему было предложено представить свои соображения относительно этого дополнительного основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей 25.03.2016, заявитель представил доводы, которые сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 486021 представляет собой словесное обозначение «ЖИВАЯ ЕДА», которое, как единое словосочетание, фонетически, визуально и семантически отличается от заявленного обозначения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.02.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и/или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение

«ЖИВОЕ». Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для соответствующих товаров мотивирован в заключении по результатам экспертизы, в частности, его вхождением во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Однако следует отметить, что коллегия не располагает какими-либо документами, которые позволили бы установить наличие необходимых признаков, характеризующих анализируемое обозначение именно как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Вместе с тем, принимая во внимание сведения из сети Интернет (см. многочисленные ссылки поисковых порталов «Яндекс» и «Google»), коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителями исключительно как характеризующее молоко («живое молоко») и иную молочную продукцию, изготовленную из такого молока, указывая на свойства этих товаров. Так, данное обозначение широко используется различными производителями молочной продукции для указания на наличие у нее определенных свойств – натуральное, без добавления консервантов и примесей, сохраняющее все полезные свойства, с недолгим сроком хранения.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение является неохраноспособным, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 486021 представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ЖИВАЯ», выполненный жирным шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита в красно-коричневом цветовом сочетании.

В этой связи следует отметить, что другой словесный элемент («ЕДА») выполнен в совершенно ином (зеленом) цвете сильно стилизованным шрифтом, приводящим к утрате данным элементом своего словесного характера, в силу чего

он воспринимается уже в качестве изобразительного элемента (элемента орнамента), служащего лишь графическим оформлением доминирующего слова «ЖИВАЯ».

Еда – это то же, что пища (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>»), ввиду чего данное слово, к тому же, является «слабым» элементом, не способным индивидуализировать пищевые продукты, то есть товары 29 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака.

Следовательно, основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном товарном знаке несет, собственно, графически обособленное и доминирующее в нем слово «ЖИВАЯ», которое несомненно является сходным с заявленным обозначением «ЖИВОЕ», так как данные слова, выполненные буквами одного и того же (русского) алфавита, являются однокоренными и имеют идентичное смысловое значение (см. там же).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 486021, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть они являются сходными.

Товары 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 486021, совпадают, то есть являются однородными.

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые сходные знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак

по свидетельству № 486021 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца».

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака «ЖИВОЕ МАСЛО» по свидетельству № 206166 решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2015 по делу № СИП-902/2014 была досрочно прекращена полностью. Ввиду этого обстоятельства не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые».

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2015, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013705346 с учетом дополнительного обстоятельства.