

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.10.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рассвет», Ростовская обл., Куйбышевский р-н, с. Куйбышево (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727876 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**Донское яблоко**» по заявке №2022727876, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЯБЛОКО» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ: «продукты сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные, а именно: яблоки; фрукты, а именно: яблоки», поскольку указывают на вид товаров.

В силу семантического значения, входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «ЯБЛОКО» (Яблоко – плод яблони, обычно шаровидной формы. См. Интернет-словари, например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1099098>), обозначение не может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров 31 класса «продукты аквакультуры; овощи и ароматические травы свежие» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести в заблуждение потребителей в отношении вида товаров.

Одновременно установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «Донская ягода», зарегистрированным под №801152 с приоритетом от 26.05.2020 г. на имя Немченко Денис Васильевич, 347682, Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский, ул. Центральная, 209, в отношении товаров 31 класса, признанных однородными заявленным товарам 31 класса;

- «Донская», зарегистрированным под №757258 с приоритетом от 26.12.2018 г. на имя Павлова Александра Сергеевича, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Островского, 28, кв. 27, в отношении товаров

29 класса («цедра фруктовая; чипсы фруктовые»), признанных однородными заявленным товарам 31 класса на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 30.10.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- яблоко с присущими ему характерными признаками является фруктом, МКТУ содержит позицию «310062 фрукты необработанные»;
- спорное обозначение «Донское яблоко» не является тождественным уже зарегистрированным обозначениям под №801152 с приоритетом от 26.05.2020, №757258 с приоритетом от 26.12.2018, поскольку не совпадает с ними во всех элементах, имеет графические отличия, что свидетельствует о различном общем зрительном впечатлении, которое производят эти обозначения;
- незначительные отличия шрифта обозначения (его размер, место размещения и т.д.) не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений;
- сравниваемые обозначения, отличающиеся не только шрифтовым исполнением, не могут быть признаны тождественными ни фактически, ни в правовом смысле;
- подтверждением обоснованности и законности доводов Общества может служить правовая позиция по аналогичным спорам:
 - Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2022 N C01-850/2022 по делу N СИП-1061/2021;
 - Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2021 N C01-1228/2021 по делу N СИП-554/2020;
 - Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2019 N C01-810/2018 по делу N СИП-77/2018;
 - Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2019 N CO1-521 /2018 по делу N СИП-657/2017;

- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 N C01-1071/2018 по делу N СИП-658/2017;
- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 N C01-172/2018 по делу N СИП-449/2017;
- визуальное различие товарных знаков «Донская» и «Донская ягода» и заявленного обозначения «Донское яблоко» является бесспорным и очевидным, то есть, вышеуказанные фонетические и визуальные различия между сравниваемыми товарными знаками, а также различное общее зрительное впечатление, которое формируется у потребителя при их восприятии, свидетельствует об отсутствии между ними сходных ассоциаций, что позволяет сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 31 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия заявки №2022727876 на государственную регистрацию товарного знака от 27.04.2022;
2. Образец обозначения товарного знака;
3. Документы, подтверждающие приложение к заявке необходимых материалов;
4. Документы, подтверждающие регистрацию заявки;
5. Копия решения от 20.07.2023г. об отказе в государственной регистрации товарного знака;
6. Выписка из ЮГРЮ на ООО «Рассвет»;
8. Копия протокола №11 от 17.12.2009г. об избрании директора ООО «Рассвет».

На заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2023, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, основания для отказа в предоставлении правовой

охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, а именно: введение потребителя в заблуждение относительно вида товара, расширены в отношении следующей части товаров 32 класса МКТУ: «продукты сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные, за исключением яблоки; фрукты, за исключением яблоки».

По мнению коллегии, заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров не только в отношении товаров «продукты аквакультуры; овощи и ароматические травы свежие», но и всех других заявленных товаров 31 класса МКТУ, за исключением «яблоки».

На заседании коллегии 07.12.2023 заявитель в письменном виде указал, что дополнительного времени для анализа выдвинутых коллегией дополнений к пункту 3 статьи 1483 Кодекса не требуется.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.04.2022) поступления заявки №2022727876 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

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 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 «**Донское яблоко**» является комбинированным, включает словесный элемент «Донское яблоко», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графический элемент в виде стилизованного изображения яблока. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЯБЛОКО» («Яблоко» - яблонный, яблоновый плод, плод дерева яблонь, Толковый словарь Даля., В.И. Даля. 1863-1866, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380002>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ: «продукты сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные, а именно: яблоки; фрукты, а именно: яблоки», поскольку указывают на вид товаров на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

По мнению коллегии, словесный элемент «ЯБЛОКО» заявленного обозначения может вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров в отношении следующей части заявленных товаров 31 класса МКТУ: «продукты аквакультуры; овощи и ароматические травы свежие», а также всех других заявленных товаров 31 класса МКТУ: «продукты сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные, за исключением «яблоки»; фрукты, за исключением «яблоки», в связи с чем для данной части товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, регистрацию заявленного обозначения возможно рассматривать в отношении следующих позиций 31 класса МКТУ: «продукты

сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные, а именно: яблоки; фрукты, а именно: яблоки».

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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

знаки [1] « » по свидетельству №801152 и [2] « » по свидетельству №757258, включающие словесные элементы «Донская ягода», «ДОНСКАЯ», выполненные буквами кириллического алфавита, а также изобразительные элементы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ.

В противопоставленном товарном знаке [1] словесный элемент «Донская» является сильным элементом, поскольку расположен на первой строчке в знаке, более того и в заявлном обозначении, и в противопоставленном товарном знаке [1] словесные элементы «Донское», «Донская» являются основными индивидуализирующими элементами, поскольку словесные элементы «Яблоко» и «Ягода» в силу своего семантического значения отнесены к неохраняемым элементам, являясь слабыми элементами в знаках.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] устанавливается на основании фонетического и семантического сходства входящих в состав сравниваемых обозначений словесных элементов «Донское» и «Донская», «ДОНСКАЯ».

С точки зрения фонетики словесные элементы «Донское» и «Донская», «ДОНСКАЯ» являются однокоренными, имеют одинаковую основу слов «Донск» и «Донск», «ДОНСК» и имеют отличия лишь в конечных звуках «ое» и «ая», «АЯ». Фонетически тождественные звуки «Донск» и «Донск», «ДОНСК» являются определяющими при звуковом восприятии сравниваемых знаков и акцентирует внимание потребителей в первую очередь.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «Донское» и «Донская», «ДОНСКАЯ».

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что сравниваемые обозначения «Донское яблоко» и «Донская ягода» [1] («Донское» - Донское (РФ, Ставропольский край) Donskoye, Русско-английский географический словарь. V.M. Kotlyakov, A.I. Komarova. 2007., <https://translate.academic.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/ru/>, «Яблоко» - яблонный, яблоновый плод, плод дерева яблонь, Толковый словарь Даля., В.И. Даля. 1863-1866, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380002>, «Ягода» - мелкий, мякотный плод, более кустарный, в коем заключены семена, Толковый словарь Даля., В.И. Даля. 1863-1866., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380050>) имеют разное смысловое значение. Вместе в тем, дополнительные элементы «яблоко», «ягода» не придают сравниваемым обозначениям качественно иное смысловое восприятие, поскольку определяющее значение имеют словесные элементы «Донское» и «Донская» [1-2], которые являются однокоренными и, соответственно, близкими по смыслу, что порождает в сознании потребителя сходный ассоциативный ряд, связанный со значением слов «донской, донская, имеющий отношение к донскому, донской и т.д.».

Графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, поскольку в заявлении обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-2] присутствуют отличные друг от друга изобразительные элементы. В данном случае можно говорить о совпадении кириллического алфавита во всех сравниваемых знаках.

Наличие графических элементов в заявлении и в противопоставленных товарных знаках [1-2] не является определяющим в анализе сходства знаков, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и семантическое сходство слов «Донское» и «Донская», «ДОНСКАЯ», которое обеспечивает

ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ:

[1] – ягоды необработанные.

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован для широкого перечня товаров 29 класса МКТУ. Анализ перечня товаров 29 класса противопоставленного товарного знака [2] выявил наличие следующих позиций: «цедра фруктовая; чипсы фруктовые; ягоды консервированные».

Испрашиваемые товары 31 класса МКТУ являются однородными с товарами противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары соотносятся между собой как род/вид, принадлежат к одной видовой группе товаров «фрукты и ягоды» (фрукты, ягоды являются плодами деревьев, кустарников, предназначенные для употребления в пищу), то есть относятся к

категории плодовых культур, имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и условия реализации.

Как правило, «яблоки», «ягоды» имеют одни каналы сбыта, реализуются в одном отделе торговой сети – «Фрукты» и располагаются в непосредственной близости друг от друга, что (при наличии сходства словесных элементов «Донское яблоко» и «Донская ягода») может привести к их смешению в гражданском обороте.

Испрашиваемые товары 31 класса МКТУ являются однородными с товарами 29 класса МКТУ «*цедра фруктовая; чипсы фруктовые; ягоды консервированные*» противопоставленного товарного знака [2], поскольку соотносятся между собой как род/вид (фрукты/ свежие, переработанные), кроме того, товары «*цедра фруктовая; чипсы фруктовые*» являются производными товарами по отношению с испрашиваемыми товарами 31 класса МКТУ и могут также реализовываться через одни каналы сбыта, иметь один круг потребителей, располагаться в торговых точках в непосредственной близости друг от друга.

Таким образом, учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также установленную однородность товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, с товарами 29, 31 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2], следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

По мнению коллегии, представленная судебная практика не является релевантной по рассматриваемому спору, поскольку оценка знаков происходит независимым порядком с учетом каждого конкретного случая.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2023.**