

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 09.01.2024 возражение Коурош Фуд Индастри Ко. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778127, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2022778127 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.11.2022 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 08.11.2023 о государственной регистрации товарного знака принято только для части заявленных товаров.

В отношении другой части товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «Famila» комбинированного знака, зарегистрированного на имя GOL PAKHSH-E-AVAL, No 9, 34 Alley, Vali-e-Asr Avenue Tehran, в отношении товаров 31 класса МКТУ,

признанных однородными товарам 29 класса МКТУ (международная регистрация.

№ 965405  [1], дата приоритета 02.09.2007) и со словесным элементом «Familia» комбинированного знака, зарегистрированного на имя BIO-FAMILIA AG, 141, Brunigstrasse, SACHSELN, в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ (международная регистрация № 596600 [2], дата приоритета 22.12.1992), а

также сходно графически с комбинированным знаком  по международной регистрации под №712803 [3] (приоритет от 19.01.99), правовая охрана которому предоставлена на имя F.LLI SACLA' S.P.A., Corso Stati Uniti, 41 TORINO в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ. см. открытые реестры <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- имеются основания для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ в связи с предоставлением правообладателем противопоставленной международной регистрации № 965405 [1] письма-согласия на регистрацию на территории Российской Федерации на имя Коурош Фуд Индастри Ко., Иран (IR), обозначения по заявке на государственную регистрацию товарного знака № 2022778127 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, перечисленных в заявке, а именно «мясо; рыба неживая; рыба консервированная; консервы рыбные; рыба соленая; птица домашняя неживая; дичь; экстракты мясные; консервированные, замороженные, сушеные и вареные фрукты и овощи; желе пищевое; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; компоты; яйца; куриные яйца и яичные продукты; молоко; сыры; масло сливочное; йогурт; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; масла и жиры пищевые; стейки из мяса; бульоны; бульонные экстракты; заменители мяса на белковой основе; краб неживой; масла пищевые; сушеный инжир; орехи обработанные; миндаль толченый;

фисташки; грецкий орех; фундук обработанный; кешью; подготовленные семена; соя, приготовленная; финики; переработанные ягоды; концентрат соевого белка для пищевой промышленности; десерты на фруктовой основе; фруктовое желе; сок лайма для кулинарных целей; коктейли молочные; заменители молока; напитки на основе молока; замороженные овощи; овощные пюре; фруктовые пюре; чипсы фруктовые; чипсы картофельные; паста томатная; приготовленные оливки; икра; пикули; готовые бобы; консервированный горошек; консервированные бобы; консервы из морепродуктов; консервированный тунец; консервированные овощи; грибы обработанные; болонья, включенная в 29 класс; болонская колбаса; сосиски»;

- в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя;

- регистрация в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2022778127 не приведет к нарушению каких-либо прав и не является ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2022778127 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, указанных в заявке, а также указанных в решении Роспатента товаров 30 и 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.11.2022) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 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 по заявке №2022778127 представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «Famila», выполненным буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет комбинированного знака



со словесным элементом «Famila» [1] и изобразительным элементом комбинированного знака  [3], правовая охрана которым предоставлена на имя иных лица в отношении товаров, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ.

Знаку [1] на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана для следующих товаров 31 класса МКТУ – Additives to fodder, not for medical

purposes; algae for human or animal consumption, algarovilla for animal consumption, almonds (fruits), animal fattening preparations, animal foodstuffs, lime for animal forage, products for animal litter, edible chews for animals, live animals, menagerie animals, aromatic sand for pets (litter), bagasses of cane (raw material), fishing bait (live), raw barks, barley; beans, fresh; locust beans, beet; berries fresh fruits; beverages for pets, bird food, dog biscuits, bran, bran mash for animal consumption, bred stock, poultry for breeding, bulbs, bushes; by-products of the processing of cereals for animal consumption; oil cake, peanut cake for animals, rape cake for cattle, cattle cake, cattle food; unprocessed cereal seeds; by-products of the processing of cereals for animal consumption; chestnuts, fresh; edible chews for animals, chicory roots, chicory (salad), Christmas trees, citrus fruit; cocoa beans, raw; coconut shell, coconuts, cola nuts, hop cones, pine cones, copra, rough cork, crayfish (live), crustaceans (live), cucumbers, cuttle bone for birds, distillery waste for animal consumption, draff, preparations for egg laying poultry, eggs for hatching (fertilised), animal fattening preparations; fish, live; fish spawn, fishmeal for animal consumption, flax meal (fodder), flower bulbs; flowers, dried, for decoration; natural flowers; wreaths of natural flowers, fodder; pet food, forage; fresh fruits; fruit residue (marc); fresh garden herbs; seed germ for botanical purposes, grains (cereals), grains for animal consumption, grains (seeds); grapes fresh; groats for poultry, hay, hazelnuts; hops, juniper berries/Добавки к кормам, не предназначенные для медицинских целей; водоросли для употребления в пищу людьми или животными, альгаровилла для употребления в пищу животными, миндаль (фрукты), препараты для откорма животных, корма для животных, известь для кормления животных, продукты для подстилки для животных, съедобные жевательные резинки для животных, живые животные, животные зверинца, ароматический песок для домашних животных (подстилка), жмыхи из тростника (сырье), наживка для рыбной ловли (живая), сырая кора, ячмень; фасоль свежая; фасоль из саранчи, свекла; ягоды, свежие фрукты; напитки для домашних животных, корм для птиц, собачьи галеты, отруби, пюре из отрубей для потребления животными, племенной скот, домашняя птица для разведения, луковицы, кустарники; жмых, арахисовый жмых для животных, рапсовый жмых для крупного рогатого скота, жмых для крупного рогатого скота,

корм для крупного рогатого скота; необработанные семена злаков; побочные продукты переработки зерновых для потребления животными; каштаны свежие; съедобные жевательные резинки для животных, цикорий (корнеплоды), цикорий (салат), рождественские елки, цитрусовые; какао-бобы в сыром виде; скорлупа кокосовых орехов, кокосовые орешки, орехи кола, хмель, ягоды можжевельника.

Противопоставленный знак [3] действует, в частности, для товаров 29 класса МКТУ – Foodstuffs, namely vegetables in oil; pickles; piccalilli (vegetables in vinegar); vegetables in a sweet and sour sauce; pâtés made with vegetables; whole, pitted or stuffed edible olives preserved in glass, plastics or metallic tin; anchovy paste/Пищевые продукты, а именно овощи в масле; маринованные огурцы; пиккаллили (овощи в уксусе); овощи в кисло-сладком соусе; паштеты из овощей; целые съедобные оливки без косточек или фаршированные, консервированные в стеклянных, пластмассовых или металлических банках; паста из анчоусов.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного экспертизой знака [1] было выражено согласие с регистрацией обозначения по заявке №2022778127 на имя заявителя в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные использованием разного цветографического

решения обозначений, а также неоднородностью большей части сравниваемых товаров 29 и 31 классов МКТУ.

В отношении сходства заявленного обозначения со знаком [3] коллегия отмечает следующее.



Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака  [3] показал, что они не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловлено наличием в них совершенно разных словесных элементов, отличающихся количеством и составом слогов, букв и звуков. Совпадающий слог «-LA» расположен в конечной части знаков и не оказывает влияния на их восприятие, поскольку основное внимание потребителя акцентируется на начальной части обозначений, которая в данном случае не имеет сходного звучания «FAMI-/ФАМИ» и «SAC-/САК». Именно словесные элементы доминируют в сравниваемых комбинированных обозначениях и выполняют в них индивидуализирующую функцию товарного знака. Что касается изобразительного элемента знаков, то он действительно является сходным по внешней форме. Вместе с тем, этот элемент обладает слабой различительной способностью в силу частого использования в товарных знаках различных производителей. Кроме того, обозначения общим зрительным впечатлением за счет использования в них разного цветового сочетания, разной длины словесных элементов и разного написания входящих в них букв.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Что касается однородности товаров 29 класса МКТУ сопоставляемых перечней, то часть товаров заявленного перечня признана однородной товарам, указанным в перечне знака [3], а именно «рыба консервированная; консервы рыбные; консервированные, замороженные, сушеные и вареные овощи; замороженные овощи; овощные пюре; паста томатная; приготовленные оливки; пикули; консервированный тунец; консервированные овощи», поскольку они

относятся к одним видовым и родовым группам товаров – рыбные и овощные консервы, овощи, оливки, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации товаров. Остальные испрашиваемые товары 29 класса МКТУ относятся к другим видовым и родовым группам товаров – мясные продукты, мясо, рыба, икра, морепродукты, молоко и молочные продукты, яйца, орехи, фрукты, грибы, бобовые, имеют другой круг потребителей и другие условия реализации.

С учетом установленного выше отсутствия сходства обозначений коллегия пришла к выводу, что однородность части указанных товаров не приведет к смешению этих товаров в гражданском обороте при маркировке их сравнимаемыми товарными знаками.

Таким образом, с учетом изложенного, а также принимая во внимание дополнительные обстоятельства (письмо-согласие), отсутствующие при экспертизе, следует признать заявленное обозначение соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2024, изменить решение Роспатента от 08.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022778127.**