

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2022, поданное Публичным Акционерным обществом «Группа Черкизово», Московская обл., г. Кашира (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749048, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «ПИВБУРГИ» по заявке №2021749048, поданной 04.08.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021749048 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

ПИББУРГ

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **PIVBURG** » по свидетельству №440648 с приоритетом от 21.12.2009, зарегистрированным на имя ООО «Торговая Компания «ПИББУРГ», г. Екатеринбург, в отношении товаров 29 класса МКТУ, являющихся однородными испрашиваемым товарам 29 класса МКТУ уточненного перечня.

В возражении, поступившем 12.09.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.05.2022, отметив следующее.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №440648, не являются однородными товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Не могут быть признаны однородными такие товары как мясо и арахис, колбаса, сардельки и семена подсолнечника, буженина и чипсы, сало и анчоусы и т.п. ввиду отнесения к различным видам и группам продукции, различных материалов, из которых они изготовлены, и различных условий реализации.

Представляется, что одно назначение (употребление в пищу), одинаковые условия реализации (розничные магазины) и общий круг потребителей не могут быть достаточными основаниями для признания сравниваемых товаров однородными.

Товары 29 класса МКТУ испрашиваемого перечня предлагаются к продаже в различных секциях и на различных полках магазинов.

Так, например, мясо и птица, как правило, предлагаются в мясном отделе супермаркетов; фарш, тефтели и фрикадельки – в отделе полуфабрикатов; замороженное мясо и птица – в отделе заморозки; колбаса, сосиски, сардельки, ветчина – в отделе колбасных изделий; мясо консервированное – в отделе консервов и т.д.

Тогда как товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, как правило, предлагаются к продаже в секции закусок (чипсы, хлопья картофельные), орехов, семечек и сухофруктов (арахис, фисташки, семена подсолнечника).

Кроме того, в Интернет-магазинах данные товары также отнесены к разным категориям.

Об отсутствии однородности сравниваемых товаров также свидетельствуют следующие обстоятельства: различные виды и порядок производства; различная калорийность, что также зачастую влияет на выбор потребителя; различные категории потребителей. Например, потребители, ведущие здоровый образ жизни, вряд ли приобретут фисташки или чипсы. Однако с большой вероятностью готовы приобрести мясо в сыром виде или, например, ветчину.

Кроме того, на возможность смешения влияют значительные отличия в оформлении внешнего вида продукции.

Помимо словесного элемента «ПИВБУРГИ», упаковка продукции заявителя содержит узнаваемое потребителями обозначение «МЯСНАЯ ГУБЕРНИЯ» под которым заявитель выпускает свои товары на рынок. Сам внешний вид упаковки является запоминающимся и обладает высокой различительной способностью в силу оригинального цветового и композиционного оформления.

При этом заявителю не удалось найти в сети Интернет информацию, подтверждающую использование противопоставленного товарного знака для товаров 29 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №440648 используется правообладателем для индивидуализации принадлежащего ему бара в городе Екатеринбурге в графическом исполнении, принципиально отличающемся от заявленного обозначения.

В возражении приведены примеры тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков, которые принадлежат разным правообладателям и зарегистрированы в отношении товаров, признанных экспертизой в процессе

рассмотрения заявки №2021749048 однородными (в частности, товарные знаки по свидетельствам №527571 и №772657).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749048 в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ.

С возражением были представлены скриншоты сайтов Интернет-магазинов (1).

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 09.12.2022 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2022, и сохранении в силе решения Роспатента от 19.05.2022.

Не согласившись с решением Роспатента от 09.12.2022, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2023 года по делу №СИП-159/2023 отменено решение Роспатента от 09.12.2022, которым было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 19.05.2022 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021749048.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ПАО «Группа Черкизово».

Изучив материалы дела с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам и заслушав доводы заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.08.2021) заявки №2021749048 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021749048 представляет собой словесное обозначение «ПИВБУРГИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ, а именно для следующих товаров: «бекон; блюда готовые, состоящие преимущественно из мяса, птицы; блюда замороженные, состоящие преимущественно из мяса, птицы; блюда упакованные, состоящие в основном из мяса, птицы; буженина (блюдо мясное); ветчина; закуски мясные; изделия из мяса птицы; изделия колбасные; индейка неживая; карбонад; колбасы; консервы мясные; концентраты бульонные; курица неживая; мясные

субпродукты; мясо в упаковке; мясо вяленое; мясо закусочное; мясо консервированное; мясо обработанное; мясо рубленое; мясо сушеное; мясо; паштеты из мясных субпродуктов; паштеты из печени; паштеты мясные; печень куриная; печень; полуфабрикаты мясные охлажденные; полуфабрикаты мясные замороженные; продукты мясные готовые охлажденные; продукты мясные готовые замороженные; продукты мясные обработанные; продукты мясные, в том числе вареные, копчено-вареные, сырокопченые, сыровяленные; птица домашняя [неживая]; сало; сардельки; свинина; сосиски; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; тефтели куриные; фарш мясной; фарш из мяса птицы; фрикадельки; шашлыки [шиш-кебаб]».

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака
ПИББУРГ

препятствует принадлежащий иному лицу товарный знак « **PIVBURG** » по свидетельству №440648.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее два размещенных друг под другом слова «ПИББУРГ» и «PIVBURG», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Противопоставленному товарному знаку правовая охрана предоставлена для товаров 29 класса МКТУ «анчоусы; арахис обработанный; орехи обработанные, в том числе фисташки; продукты рыбные; семена подсолнечника обработанные; хлопья картофельные; чипсы картофельные».

Роспатент в решении от 09.12.2022 пришел к выводу о том, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №440648 являются сходными, а товары 29 класса МКТУ уточненного перечня, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2021749048, однородны товарам 29 класса МКТУ «анчоусы; продукты рыбные», представленным в перечне противопоставленного товарного знака.

Обратившись в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 09.12.2022 недействительным, заявитель не оспаривал по

существованию законность противопоставления Роспатентом товарного знака по свидетельству №440648. Вместе с тем заявителем было указано, что оспариваемое решение подлежит отмене с направлением возражения на повторное рассмотрение в Роспатент в целях учета прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2023 года по делу №СИП-159/2023 указано, что на момент рассмотрения дела в суде отпали правовые основания для противопоставления заявленному на регистрацию обозначению товарного знака по свидетельству №440648 ввиду досрочного прекращения его правовой охраны в отношении товаров 29 класса МКТУ «анчоусы; продукты рыбные» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 02.05.2023 по делу № СИП-45/2023.

Противопоставление заявленному обозначению товарного знака по свидетельству фактически снято в связи с принятием решения Суда по интеллектуальным правам от 02.05.2023 по делу №СИП-45/2023 о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 29 класса МКТУ «анчоусы; продукты рыбные», которые были противопоставлены при проверке законодательству спорного обозначения.

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2023 года по делу №СИП-159/2023 отмечено, что Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть анализируемые обстоятельства, так как на момент принятия решения Роспатента от 09.12.2022 правовая охрана противопоставленного товарного знака действовала в полном объеме, в связи с чем отмена решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в рассматриваемом случае не свидетельствует о неправомерности оспариваемого ненормативного акта.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №440648 исключается из категории противопоставлений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с досрочным прекращением его правовой охраны. Следовательно, товарный знак по заявке №2021749048 может быть зарегистрирован в объеме уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ.

Резюмируя сказанное, имеются основания для отмены решения Роспатента от 19.05.2022.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2022, отменить решение Роспатента от 19.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749048.