

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2023, поданное ЗАО «Био-Компонент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.05.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022795040, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2022795040 (дата подачи заявки 26.12.2022) испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 01, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СЕКРЕТ ФЕРМЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 16.05.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022795040 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 01 и части товаров 31 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 31 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени

смешения с товарным знаком «СЕКРЕТ ФЕРМЫ», зарегистрированным на имя ООО «Русский промышленник», Санкт-Петербург, (свидетельство №245617 с приоритетом от 28.12.2001, срок действия регистрации продлен до 28.12.2031) для товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, имеют высокую степень сходства, обусловленную высоким фонетическим сходством сравниваемых обозначений, в связи с чем диапазон товаров, рассматриваемых как однородные, расширен.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.08.2023, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента.

Заявитель отмечает, что товары 29 и 30 классов перечня противопоставленного обозначения различаются по своему назначению с частью заявленных товаров 31 класса МКТУ, поскольку заявленный перечень товаров 31 класса МКТУ содержит товары, в формулировках которых присутствует их назначение «кормовой», что значит: 1. Служащий кормом. Кормовая свекла. Кормовые растения. 2. Предназначенный для корма (спец.) (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/840946>), в связи с чем, исключается возможность их приобретения покупателями с целью собственного употребления в пищу.

Кроме того, распространяются кормовые товары для животных среди потребителей, которые имеют домашних животных, причем большую часть кормовых продуктов можно приобрести только в специализированных магазинах, например, в сетевом магазине «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ» или в ветаптеках, из чего следует, что часть заявленных товаров 31 класса МКТУ так же различается с товарами 29 и 30 классов противопоставленного обозначения по условиям сбыта и кругу потребителей, что исключает возможность покупателей отнести их к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

По мнению заявителя, исключение кормовых товаров из перечня заявленных является прямым нарушением его прав на справедливую оценку сложившейся ситуации.

В связи с указанным заявитель просит не исключать кормовые товары из перечня заявленных товаров, как неоднородных товарам противопоставленного обозначения, и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров 01 класса и части товаров 31 класса МКТУ, с включением следующих товаров: «дрожжи кормовые, жмых арахисовый кормовой, жмых кукурузный для скота, зерно кормовое, корма для птиц, корнеплоды кормовые, крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые, мука арахисовая кормовая, мука из льняного семени кормовая, мука кормовая, мука льняная [фураж], мука рисовая кормовая, мука рыбная кормовая, продукты обработки хлебных злаков кормовые, ростки пшеницы кормовые, продукты для повышения яйценоскости домашней птицы», полагая, что вышеуказанные товары противопоставляемого товарного знака не являются однородными товарам заявленного обозначения, так как основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении данных товаров отсутствуют.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2022) поступления заявки №2022795040 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «СЕКРЕТ ФЕРМЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2022795040 в полном объеме в заключении по результатам экспертизы был указан словесный товарный знак «СЕКРЕТ ФЕРМЫ» по свидетельству №245617 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 28.12.2031), зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 29 (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; колбасные изделия; мясные пищевые продукты; мясные

полуфабрикаты; рыбные пищевые продукты; икра; морские продукты (ракообразные (за исключением живых); субпродукты; паштеты из печени; супы; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; чипсы [хрустящий картофель]; чипсы фруктовые; изюм; овощи замороженные; фрукты замороженные; орехи обработанные; грибы консервированные; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; маргарин; масло сливочное; растительные масла пищевые; жировые смеси для бутербродов) и 30 (кофе; чай; какао; сахар; рис; саго; заменители кофе; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мучные изделия, кондитерские изделия, мороженое; макаронные изделия; блины; вареники; пельмени; мед; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус; соусы [приправы]; кетчуп [соус]; майонез; пряности) классов МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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.

Анализ заявленного обозначения «СЕКРЕТ ФЕРМЫ» с противопоставленным товарным знаком «СЕКРЕТ ФЕРМЫ» по признакам сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку совпадают фонетически, визуально и семантически.

Анализ товаров 31 класса МКТУ (дрожжи кормовые, жмых арахисовый кормовой, жмых кукурузный для скота, зерно кормовое, корма для птиц, корнеплоды кормовые, крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые, мука арахисовая кормовая, мука из льняного семени кормовая, мука кормовая, мука льняная [фураж], мука рисовая кормовая, мука рыбная кормовая, продукты обработки хлебных злаков кормовые, ростки пшеницы кормовые, продукты для повышения яйценоскости домашней птицы), которые заявитель просит включить в перечень заявленных товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых уже принято решение о регистрации товарного знака, наряду с товарами 01 класса МКТУ, показал, что эти товары являются однородными с товарами 29 класса МКТУ (овощи и фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке; орехи обработанные; масла и жиры пищевые; растительные масла пищевые) и 30 класса (мука и зерновые продукты, дрожжи) МКТУ, поскольку относятся к одним родовым группам товаров, которые могут употребляться в пищу.

Жмых - продукт, получаемый после отжима растительного масла на прессах различной конструкции из прошедших подготовку семян масличных культур (подсолнечника, рапса, рыжика, льна и др.) (<https://kartaslov.ru/значение-слова/жмых>). Жмыхом также является мякоть продуктов (овощей и фруктов), которая остается после выжимки сока из плодов (<https://ru.wiktionary.org/wiki/жмых>). Жмых орехов используется в качестве добавки в продуктах, относящихся к здоровому питанию людей (<https://ecomne.ru/blog/articles/detail/1441/>).

Что касается продуктов для повышения яйценоскости домашней птицы, то основу готового комбикорма составляют зерновые культуры, бобовые и мастичные культуры, продукты животного происхождения как источник незаменимых аминокислот, а также сочные корма (картофель, свекла, тыква), молочные продукты (творог и сыворотка) (<https://www.megamix.ru/наука/korm-dlya-domashney-ptitsy/#s2>), которые также включены в перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ противопоставленного товарного

знака и, соответственно, могут рассматриваться как однородные, поскольку изготовлены из тех же продуктов, характеризуются взаимодополняемостью либо взаимозаменяемостью.

Таким образом, учитывая тождество заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, коллегия полагает, что они способны вызывать в сознании среднего российского потребителя сходные ассоциации в отношении однородных товаров, в силу чего решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для части товаров 31 класса МКТУ является обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2023.**