

**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 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, рассмотрела поступившее 28.08.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578901, поданное Акционерным обществом «Целина», Алтайский край (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2015707966 с приоритетом от 23.03.2015 произведена 24.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 578901.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30, 31 и 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Целина», Приморский край (далее – правообладатель).



Товарный знак «» по свидетельству № 578901 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ЦЕЛИНА», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: оранжевый, желтый, желто-оранжевый, белый, зеленый, желто-зеленый, светло-зеленый, черный.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578901, содержащее следующие доводы:

- датой создания лица, подавшего возражение, является 12.05.1999 – ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- наименование «ЦЕЛИНА» лица, подавшего возражение, сходно с оспариваемым товарным знаком по фонетическому и семантическому критериям сходства;

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «производство крупы и гранул из зерновых культур»;

- АО «ЦЕЛИНА» непрерывно ведет свою деятельность с 1999 г., занимаясь закупкой, продажей, переработкой крупы;

- АО «ЦЕЛИНА» продвигает свою продукцию на рынке, рекламирует, участвует в конкурсах, за высокое качество продукции получает награды;

- товары лица, подавшего возражение, распространяются по всему миру, обороты компании измеряются миллиардами рублей в год;

- лицо, подавшее возражение, – крупное зерноперерабатывающее предприятие;

- товар реализуется как в мешках большого объема, так и в расфасованном виде – упаковками по 800 грамм;

- вся продукция лица, подавшего возражение, сертифицирована;

- лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке № 2017735534 на



регистрацию в качестве товарного знака обозначения « ЦЕЛИНА »;

- оказываемые лицом, подавшим возражение, услуги и реализуемые им товары однородны товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578901 полностью.

К возражению приложены следующие документы:

(1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении лица, подавшего возражение;

(2) копии договоров поставок и купли-продажи от 08.11.2017, 22.07.2017, 29.06.2017, 29.05.2017, 03.04.2017, 15.11.2016, 07.10.2016, 04.10.2016, 21.07.2016, 15.07.2016, 17.02.2015, 08.05.2015, 14.07.2015, 04.08.2015, 22.10.2015, 14.08.2014, 15.04.2014, 24.10.2014, 07.11.2014, 05.03.2013, 14.03.2013, 05.09.2013, 04.09.2013, 16.05.2013, 28.10.2013, 28.08.2012, 07.02.2012, 04.01.2012, 19.11.2012, 08.06.2011, 02.12.2011, 07.10.2011, 05.07.2011, 13.01.2011, 10.11.2010, 31.03.2010, 15.01.2010, 12.04.2010, 18.03.2010, 14.11.2009, 03.11.2009, 13.01.2009, 15.07.2009, 11.12.2008, 09.10.2008, 12.11.2008, 20.07.2008, 31.03.2008, 04.03.2008, 01.11.2007, 05.06.2007, 06.12.2007, 22.09.2006, 27.05.2005, 15.10.2004, 28.06.2004, 16.03.2004, 30.03.2004, 21.01.2004, 01.07.2003, 16.07.2003, 05.05.2003, 16.01.2003, 15.12.1999 (с приложениями к части договоров спецификаций, счетов-фактуры);

(3) копии договоров об оказании услуг по производству крупы от 06.12.2005, 31.10.2005, 15.03.2005, 04.02.2005;

(4) копии договоров на предоставление денежно-зерновой ссуды под зерно от 11.10.2004, 04.10.2004, 20.09.2004, 27.05.2002;

(5) копия договора о закупке зерна от 19.04.2001;

(6) копии договоров на предоставление денежного аванса под зерно от 23.08.2001, 21.02.2001, 22.05.2000, 23.08.1999, 20.08.1999;

(7) копии товарных накладных, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.;

(8) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 578901;

(9) копии грамот, благодарственных писем.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, 25.10.2018 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенной на 10.12.2018.

Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя в двух пакетах, была получена адресатом 15.11.2018 (см. сведения о почтовых отправлениях согласно идентификаторов 12599327093895 и 12599327093901).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.03.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 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).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « ЦЕЛИНА », состоящее из изобразительного элемента в виде круга, внутри которого размещены изображения колосьев и листьев, и словесного элемента « ЦЕЛИНА », расположенного под изобразительным элементом, выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита по дуге. Правовая охрана товарному знаку, выполненному в оранжевом, желтом, желто-оранжевом, белом, зеленом, желто-зеленом, светло-зеленом и черном цветовом сочетании, предоставлена в отношении товаров 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Несоответствие оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в возражении обосновано его сходством с фирменным наименованием, принадлежащими лицу, подавшему возражение.

При рассмотрении возражения, основанного на доводах о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 Кодекса, подлежат установлению следующие обстоятельства: тождество или сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием; возникновение права на фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака; однородность

осуществляемой под фирменным наименованием деятельности товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

В этой связи коллегия установила следующее.

Сопоставляемые средства индивидуализации обладают высокой степенью сходства, поскольку собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица («ЦЕЛИНА») является фонетически и семантически (не подвергавшаяся обработке, не паханная еще земля, см. Толковые словари <https://dic.academic.ru/>) тождественным словесному элементу оспариваемого товарного знака. При этом словесный элемент является основным в комбинированном товарном знаке, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и именно благодаря словесному элементу оспариваемый товарный знак запоминается потребителем. Изобразительный элемент, является крупным, однако, ассоциативно связан с товарами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, следовательно, является слабым элементом обозначения.

Лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 12.05.1999, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.03.2015).

В отношении однородности деятельности АО «ЦЕЛИНА» товарам и услугам оспариваемой регистрации, коллегия отмечает следующее.

Представленные договоры показывают, что АО «ЦЕЛИНА» длительный период времени, в том числе задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, поставляло широкому кругу контрагентов продукцию переработки зерна.

Таким образом, представленные материалы показывают, что АО «ЦЕЛИНА» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака, осуществляло деятельность, связанную с товарами «крупы», которые относятся к 30 классу МКТУ.

Согласно возражению, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578901 испрашивается недействительным полностью. Анализ

однородности товаров и услуг оспариваемой регистрации и указанной выше деятельности лица, подавшего возражение, показал следующее.

Товары «*крупа кукурузная; крупы пищевые; кукуруза молотая; мука пищевая; продукты зерновые; рис; ячмень очищенный*» 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации представляют собой продукцию мукомольно-крупяную. Эти товары однородны товарам «*крупы*», в отношении которых осуществлялась до даты приоритета (23.03.2015) деятельность лица, подавшего возражение (см. например, договоры поставки от 04.01.2012 в отношении крупы гречневой, гороха шлифованного, от 12.11.2008 в отношении крупы гречневой, от 30.03.2004 в отношении крупы гречневой). Сравниваемые товары относятся к общей родовой группе, имеют сходное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары 31 класса МКТУ оспариваемого перечня – «*бобы необработанные; жмых кормовой; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; крупы для домашней птицы; кукуруза; мука кормовая; мука рисовая кормовая; рис необработанный; ячмень*» представляют собой продукцию сельского хозяйства, в том числе, зерновую. Данная продукция однородна товарам «*крупы*», в отношении которых АО «ЦЕЛИНА» осуществляло деятельность с использованием своего фирменного наименования, которая заключается в переработке зерновой сельскохозяйственной продукции (см. например, договор на оказание услуг по производству крупы от 06.12.2005). Коллегия усматривает общий вид и назначение рассматриваемых товаров и деятельности лица, подавшего возражение. При этом данные товары и деятельность АО «ЦЕЛИНА» обладают таким признаком однородности как «*взаимодополняемость*», что приводит к возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

Что касается услуг 35 класса МКТУ («*агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги*

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»), то коллегия отмечает следующее.

Деятельность лица, подавшего возражение, доказанная материалами (1) – (9), касается переработки продукции сельского хозяйства. Результатом такой деятельности является готовая продукция, реализация которой осуществляется как небольшими объемами, так и в мешках. Продажа товаров оптовыми партиями может рассматриваться как услуга по снабжению товарами, что позволяет признать однородными деятельности АО «ЦЕЛИНА» части услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно: «услуги *снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*», исходя из общего назначения такой деятельности и указанных услуг.

Вместе с тем, иные услуги 35 класса МКТУ, имеющиеся в перечне свидетельства № 578901, не могут быть признаны однородными деятельности по переработке зерна. Доказательств осуществления рекламной деятельности или деятельности, связанной с продвижением товаров третьих лиц, в распоряжение коллегии не представлено.

Таким образом, товары 30 и 31 классов МКТУ, а также услуги «услуги *снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*» 35 класса МКТУ являются однородными области деятельности лица, подавшего возражение, обладающего исключительным правом на сходное с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование с даты, более ранней, чем дата подачи заявки № 2015707966, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578901 недействительным в отношении всех товаров 30, 31 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ – «услуги *снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*».