

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 03.10.2024, поданное Открытым акционерным обществом «Северное Молоко» 162000, Вологодская область, Грязовецкий р-н, г. Грязовец (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023757783, при этом установлено следующее.



Заявленное обозначение «» по заявке №2023757783, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.06.2024 об отказе в государственной регистрации

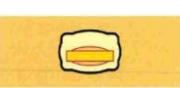
товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения символ «®», словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ ИЗ ВОЛОГДЫ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «ПЛОМБИР ВОЛОГОДСКИЙ», зарегистрированными под №938324 с приоритетом от 11.02.2022; №938323 с приоритетом от 11.02.2022; №938322 с приоритетом от 11.02.2022; №735970 с приоритетом от 12.02.2019; №734492 с приоритетом от 12.02.2019; №733216 с приоритетом от 12.02.2019; №735968 с приоритетом от 12.02.2019; №735615 с приоритетом от 12.02.2019; №735969 с приоритетом от 12.02.2019; №631406 с приоритетом от 12.04.2017, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вологодское Мороженое», 160021, Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнении к возражению, поступившем на заседании коллегии от 15.11.2024, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение продолжает серию товарных знаков с изображением прямоугольника желтого цвета с внутренними изобразительными элементами, принадлежащих заявителю - товарные знаки

«» №920792, «» №828177, «» №779557),

- заявителю принадлежит исключительное право на наименование места происхождения товара «Вологодское масло» (свидетельство №27/9), а также



товарный знак «» (свидетельство №1017642), товарный знак



«» (свидетельство №976664), товарный знак «» (свидетельство №933780),

- вся продукция ОАО «Северное Молоко» производится из молочного сырья, произведенного на территории Вологодской области, что в совокупности дает заявителю такие же права на использование слов «из Вологды»,

- эксперт при сравнении товарных знаков слову «ПЛОМБИР» противопоставил слово «МОРОЖЕНОЕ», которые не имеют абсолютно никакой схожести не только в написании и звучании при произношении, но и при ассоциативном восприятии этих слов, так как они обозначают различные продукты,

- по всем остальным частным признакам (цветовая гамма, состав изображения, фон, текст, расположение элементов изображения и т.п.) обозначения не ассоциируются между собой, производят различное зрительное впечатление, и не могут формировать у потребителей продукции при восприятии сравниваемых товарных знаков и заявленного обозначения ассоциации, которые позволяют потребителю смешать в обороте продукцию с указанными товарными знаками и заявлением обозначением,

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения обозначениями, в данном случае имеется отсутствие сходства до степени смешения серии противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения,

- существующая многолетняя практика регистрации подобных обозначений в отношении идентичных товаров 30 класса МКТУ

демонстрирует, что словесные элементы «из Вологды», «пломбир городецкий», «пломбир», «пломбир российский» признаются неохраняемыми,

- сравниваемые обозначения в целом существенно отличаются друг от друга, не ассоциируются друг с другом в целом, а неохраноспособные словесные элементы не способны индивидуализировать конкретное лицо, производящее товары.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2023757783 для заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ с указанием слов «МОРОЖЕНОЕ» и «ИЗ ВОЛОГДЫ» в качестве неохраняемых элементов.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Решение об отказе в регистрации товарного знака от 10.06.2024 по заявке № 2023757783,
2. Отзывы потребителей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (30.06.2023) поступления заявки №2023757783 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: - общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; - условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; - общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 заявлении 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).

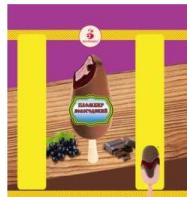


Заявленное обозначение «СЕВЕРНОЕ МОЛОКО», «МОРОЖЕНОЕ ИЗ ВОЛОГДЫ», выполненные буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом, знак ® и графический элемент в виде прямоугольника желтого цвета с внутренними изобразительными элементами. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса знак ®, словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ ИЗ ВОЛОГДЫ» являются неохраняемыми элементами обозначения с чем заявитель выражает согласие.

Противопоставленные знаки представляют собой серию комбинированных товарных знаков со словесным элементом «ПЛОМБИР

ВОЛОГОДСКИЙ», выполненного оригинальным шрифтом буквами



кириллического алфавита: [1] «» по свидетельству №938324,

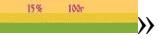
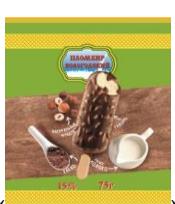


[2] «» по свидетельству №938323, [3] «» по



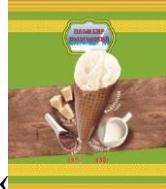
свидетельству №938322, [4] «» по свидетельству №735970,



[5] «» по свидетельству №734492, [6] «» по свидетельству



№733216, [7] «» по свидетельству №735968, [8] «» по



свидетельству №735615, [9] «» по свидетельству №735969,



[10] «» по свидетельству №631406, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «мороженое».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-10] показал следующее.

Словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ ИЗ ВОЛОГДЫ» заявленного обозначения и «ПЛОМБИР ВОЛОГОДСКИЙ» противопоставленных товарных знаков [1-10], действительно, могут создавать близкие смысловое ассоциации (товары из одного региона - Вологда, вологодский; продукт из молока, охлажденный десерт – мороженое, пломбир).

Вместе с тем как было отмечено словесные элементы «МОРОЖЕНОЕ ИЗ ВОЛОГДЫ», включенные в состав комбинированного заявленного обозначения, не обладают признаками охраноспособности, поскольку являются описательными элементами по отношению к заявленным товарам 30 класса, то есть не несут основную индивидуализирующую функцию.

Коллегия отмечает, что сравнительный анализ словесных элементов «МОРОЖЕНОЕ ИЗ ВОЛОГДЫ» заявленного обозначения и «ПЛОМБИР ВОЛОГОДСКИЙ» противопоставленных товарных знаков [1-10] не является определяющим в анализе сходства знаков, поскольку оценка слабых элементов не может влиять на сходство знаков в целом. Также необходимо учитывать общее зрительное впечатление, которое производят сравниваемые

обозначения (включая, в том числе, неохраняемые элементы) на среднего потребителя соответствующих товаров.

В этой связи коллегия отметила, что сравниваемые обозначения имеют различное композиционное построение и графическое исполнение (цветовая гамма, состав изображения, фон, расположение элементов изображения) в связи с чем сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом. Кроме того, в сравниваемых обозначениях также имеются дополнительные индивидуализирующие словесные элементы: «Северное молоко» в заявлении обозначении, «Айсберри» в противопоставленных товарных знаках [1-3], что, таким образом, дополнительно усиливает различия сравниваемых обозначений.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-10].

Анализ однородности сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ показал, что товары относятся к одной категории, а именно: «мороженое», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта, в связи с чем признаются однородными.

В поступившем возражении вывод об однородности в отношении противопоставленных товарных знаков [1-10] заявителем не оспаривается.

Однако, как было указано выше, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-10] не сходны, в связи с чем отсутствует возможность смешения потребителями однородных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2024, отменить решение Роспатента от 10.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023757783.