

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 20.11.2017, поданное компанией ЭС БРЭНДС ЛТД, Кипр (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016706431, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ЖИВОЙ СОУС**» по заявке №2016706431 было подано 03.03.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ - «соусы [приправы]» и услуг 35 класса МКТУ – «реклама соусов [приправ], продвижение продаж для третьих лиц, а именно: оптовая и розничная продажа соусов [приправ]».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016706431 было принято 19.07.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса и пунктов 40 – 42, 45 Правил 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 2015 года (далее – Правила), поскольку сходно до степени смешения со словесным товарным знаком и знаком обслуживания «**ЖИВОЙ**

ПРОВАНСАЛЬ» по свидетельству №557352, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, которые также однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ.

При определении сходства обозначений принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство сильных элементов «ЖИВОЙ» сравниваемых обозначений, поскольку элементы «СОУС» и «ПРОВАНСАЛЬ» относятся к слабым элементам обозначений, представляя собой вид товаров 30 класса МКТУ. Несмотря на разное написание вторых слов «ЖИВОЙ СОУС» и «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ», они обладают явным семантическим сходством, поскольку имеют близкое смысловое значение: живой соус.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.11.2017 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- заявитель является лицом, относящимся к группе компаний «ЭФКО», имеющей высокий рейтинг на рынке масложировой и молочной продукции;

- заявитель и аффилированное с ним лицо (ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад») являются правообладателями серии товарных знаков: «ЖИВОЙ ПРОДУКТ» (свидетельства №№610206, 609879, 525163); «ЖИВОЕ ПИТАНИЕ» (свидетельство №610216); «ЖИВАЯ ЕДА» (свидетельства №№435790, 48465, 486021, 540653); «ЖИВОЙ КЕТЧУП» (свидетельство №627871); «ЖИВАЯ СЛОБОДА» (свидетельство №602285); «ЖИВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» (свидетельство №609878); «ЖИВАЯ ПОЛЬЗА» (свидетельство №606950); «ЖИВОЙ СОСТАВ» (свидетельство №614159), что создает прецедент в пользу регистрации товарного знака на имя заявителя;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не могут быть признаны фонетически сходными в целом, несмотря на присутствие слова «ЖИВОЙ», поскольку потребитель никогда не перепутает их на слух;

- сравниваемые обозначения производят на потребителя разное общее зрительное впечатление, благодаря разному написанию вторых слов;

- обозначение «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» подпадает под понятие чесночный соус-приправа с перцем и четко конкретизирует этот продукт, тогда как заявитель предполагает выпускать самую различную линейку соусов, которые могут быть любыми, прежде всего, сладкими, молочными, ввиду того, что в 2015 году открыта линейка по производству молочной продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016706431.

К возражению приложены следующие материалы:

- аналитическая записка о продвижении молочной продукции под товарным знаком «Слобода»;
- затраты на рекламу товарного знака «Живая еда» в 2013 – 2017 годах;
- сведения о компании ES BRANDS (с переводом на русский язык), список акционеров ОАО «Эфирное» и АО «ЭФКО Продукты питания»;
- сведения из ЕГРЮЛ о юридических лицах ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-КАСКАД», АО «ЭФКО ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» по состоянию на 05.10.2017.

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

С учетом даты поступления (03.03.2016) заявки №2016706431 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и упомянутые 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 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 «**ЖИВОЙ СОУС**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №557352 представляет собой словесное обозначение «**ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «приправы; пряности; заправки для салатов; майонез; соусы [приправы; соусы для пасты, специи.

Включенные в сравниваемые обозначения слова «соус» и «провансаль» являются простым наименованием товара: соус - жидкая приправа, подливка к кушанью; провансаль – соус из желтков с растительным маслом и пряностями

(см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, Азбуковник, 1999, с.193, 605, 751).

Сходство сравниваемых словесных товарных знаков «ЖИВОЙ СОУС» и «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» определяется высокой степенью семантического сходства, благодаря подобию понятий и идей, заложенных словах «соус» и «провансаль», поскольку слово «провансаль» представляет собой вид соуса и в этом значении совпадает с понятием, заложенным в слово «соус».

Кроме того, сходство сравниваемых обозначений усиливается использованием в словосочетаниях «ЖИВОЙ СОУС» и «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» заглавных букв русского алфавита стандартного шрифта, а также визуальным совпадением словесных элементов «ЖИВОЙ», занимающих начальное положение.

Однородность товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, обусловлено совпадением товаров по роду и виду, что касается услуг 35 класса МКТУ, то они тесно связаны с этими товарами, а учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений (по трем критериям), велика вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг способно вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, что определяет их сходство до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483

Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706431, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 19.07.2017.