

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) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 06.06.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658539, при этом установила следующее.

Наше, сельское, родное

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2017725891 с приоритетом от 28.06.2017 зарегистрирован 01.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 658539 на имя Акционерного общества "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК", 109029, г. Москва, ул. Калитниковская Ср., 28, стр. 4 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 28.06.2027 г.

В поступившем 06.06.2023 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 658539 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 06.06.2023, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из трех слов, не связанных между собой семантически, отделенных между собой запятыми. Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на



товарный знак по свидетельству № 343006 с приоритетом от 29.09.2006 (срок действия регистрации продлен до: 29.09.2026 г.) [2], в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на действующее законодательство и судебную практику (дела №№ СИП-357/2019, СИП-539/2017, СИП-327/2019, СИП-21/2019 и т.д.);

- сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства за счет вхождения в их состав элементов «РОДНОЕ» / «РОДНОЙ»;

- поскольку услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, имеют высокую степень однородности, то вероятность смешения сравниваемых знаков может иметь место и при низкой степени их сходства;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- высокая степень сходства словесного элемента оспариваемого товарного знака «РОДНОЕ» [1] с противопоставленным товарным знаком «РОДНОЕ» [2] и однородность услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, по своей совокупности свидетельствуют о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- в возражении отмечена практика рассмотрения аналогичных возражений палатой по патентным спорам. Так, решениями Роспатента признано недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам: «СВОЕ. РОДНОЕ» по свидетельству № 591774, «НАШЕ РОДНОЕ» по свидетельству № 626474, «СВОЕ РОДНОЕ» по свидетельству № 654915;

- в возражении также указано на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 г. по делу № СИП-1025/2021 в обоснование применения принципа правовой определенности (см. также судебные акты № СИП-57/2018, № СИП-137/2018) и принципа защиты законных ожиданий.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658539 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладателем был представлен отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- правообладателем приведены выдержки из законодательства, правил, руководства, информационного письма, пояснений касательно применения нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса и т.п.;

- к оспариваемому товарному знаку [1] не могут быть применены положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемого товарного знака [1] по свидетельству № 658539 словесный элемент «родное» не занимает доминирующее положение в его пространстве и выполнено одинаковым шрифтом со словесными элементами «Наше, сельское», а также расположено рядом с ними на одной строке. Таким образом, слово «РОДНОЕ» не может квалифицироваться как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- фонетические различия сравниваемых товарных знаков обусловлены разным количеством словесных элементов (совпадает только один из трех), при этом отсутствует совпадение всех звуков (совпадают только 5 звуков из 17), а также отсутствует совпадение по количеству слогов (совпадают только 1 из 6), гласных и согласных букв (совпадают 1 из 3 гласных, совпадают 3 из 5 согласных). При этом отсутствует сходство общего зрительного восприятия (разный шрифт, разный характер написания букв, словесный элемент «родное» занимает всего 30 % в оспариваемом знаке [1]);

- в отзыве приведены лексические значения слов, которые составляют оспариваемый товарный знак [1]. Словосочетание «Наше, сельское, родное» является собирательным понятием, включающим события, предметы, продукты, которые происходят, находятся, производятся в России в сельской местности, вызывающим ностальгические воспоминания о жизни и быте в российском селе, вызывающим ассоциации о натуральном продукте, произведенном традиционным, а не промышленным способом, а также имеющим отсылку к импортозамещению. В указанном словосочетании центральным является словесный элемент «сельское», именно он несет в себе основную семантическую нагрузку;

- слово «РОДНОЕ» противопоставленного товарного знака [2] вызывает в сознании потребителя ассоциации о родственных связях, либо о положительном отношении к кому-то, чему-то;

- в возражении отсутствуют доказательства широкой известности товарного знака «РОДНОЕ» по свидетельству № 343006 [2];

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] не сходны до степени смешения;

- ни указанные в возражении судебные акты, ни указанные в возражении решения Роспатента не являются преюдициальными в отношении рассматриваемого возражения;

- представленная судебная практика не может быть использована в силу того факта, что оспариваемый товарный знак «Наше, сельское, родное» [1] содержит три словесных элемента, где элемент «родное» не занимает доминирующее положение и не является основным;

- анализ представленной судебной практики показал, что в результате прибавления уточняющих словесных элементов семантическое значение сходного словесного элемента качественно не изменилось, в связи с чем, товарные знаки признавались сходными;

- в отношении необходимости применения принципов правовой определенности и защиты законных ожиданий правообладатель отмечает следующее. В оспариваемом товарном знаке [1] содержится три элемента, при этом слово «родное» не занимает доминирующее положение. На стадии экспертизы оспариваемому товарному знаку

[1] не был противопоставлен товарный знак «РОДНОЙ» [2] в связи с отсутствием сходства. На имя лица, подавшего возражение, был зарегистрирован товарный знак «**РОДНОЕ**» по свидетельству № 889736 в отношении товаров 29, услуг 35, 36 классов МКТУ, при этом ему не была экспертизой противопоставлен товарный знак



«» ООО "Продовольственная база "Покоторг" по свидетельству № 654915;

- на имя правообладателя была зарегистрирована серия товарных знаков «Наше, сельское, родное» (с 2018 по 2022 гг.). По указанной серии товарных знаков не было каких-либо противопоставлений со стороны экспертизы, что свидетельствует о необходимости применения в пользу позиции правообладателя принципов правовой определенности и защиты законных ожиданий.

В подтверждение своих доводов правообладателем к отзыву были приложены:

- распечатка сайта Толкового словаря С.И. Ожегова - [3];
- распечатки заявки № 2020724582 (свидетельство № 889736), сведения о товарных знаках правообладателя по свидетельствам № 695652 («»), № 871273

(«»), № 881613 («»), № 881616 («»),

№ 762256 («»), № 695655 («»), № 874395 («») - [4].

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 06.06.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.06.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени

смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 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).

Наше, сельское, родное

Оспариваемый товарный знак « [1] по свидетельству № 658539 (приоритет от 28.06.2017) представляет собой словесное обозначение. Правовая охрана товарного знака [1] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья

1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 658539 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 01.06.2018 г. Подача возражения (с учетом даты на конверте 31.05.2023 г.) произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак  по свидетельству № 343006 с приоритетом от 29.09.2006 (срок действия регистрации продлен до: 29.09.2026 г.) [2] является комбинированным, словесный элемент «РОДНОЙ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне рамки с орнаментом. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 343006 действует на территории Российской Федерации, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, зеленый, красный».

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [2] является элемент «РОДНОЙ».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Словесный элемент «РОДНОЙ» противопоставленного товарного знака [2] и словесный элемент «РОДНОЕ» оспариваемого товарного знака [1] имеют полное совпадение согласных звуков и тождество гласного звука «О» и отличаются только

окончаниями «-Й» и «-Е». Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке [1] присутствуют словесные элементы «Наше, сельское», с которых начинается его восприятие и которые способствуют удлинению его фонетического ряда и качественно иного произношения в целом: три слова в товарном знаке [1] и одно слово в товарном знаке [2]. Смысловые различия сравниваемых знаков [1] и [2] заключаются в разных семантических образах, заложенных в сравниваемых знаках. Так, оспариваемый товарный знак «Наше, сельское, родное» [1] представляет собой понятие, обозначающее предметы, события, товары (продукты), которые находятся, производятся в России, в сельской местности, что ассоциативно вызывает воспоминание о быте села, о натуральности продуктов или товаров. Противопоставленный товарный знак [2] со словесным элементом «РОДНОЙ» представляет собой прилагательное с различным значением: находящийся в кровном родстве по прямой линии; близкий по духу и привычкам; употребляется в значении: дорогой, милый (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/>). Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2] имеют различия по шрифтовому исполнению, разному выполнению букв (заглавные и строчные), а также количеству слов, которые их составляют. К различному зрительному восприятию сравниваемых товарных знаков также приводит изобразительный элемент в противопоставленном товарном знаке [2] в виде стилизованной рамки с орнаментом.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] не ассоциируются друг с другом в целом.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«услуги по розничной оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров»* представляют собой услуги продаж и являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров*

для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку они соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для реализации, сбыта), общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности однородных услуг 35 класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу - правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Вместе с тем, учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 35 класса МКТУ, маркированные сравнимаемыми товарными знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности вышеуказанных анализируемых услуг одному производителю.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] пункту 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными оспариваемым услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1].

Действительно, слово «РОДНОЙ», представляющее собой элемент зарегистрированного товарного знака [2], входит в состав оспариваемого товарного знака [1] в качестве сходного элемента с другим окончанием: «РОДНОЕ». Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение,

которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «РОДНОЕ» занимает значимое положение в пространстве оспариваемого товарного знака [1], формирует собирательный образ «Наше, сельское, родное», выполнено одинаковым шрифтом со словесными элементами «Наше, сельское» и образует с ними единую композицию товарного знака.

Доказательств того, что сравниваемые товарные знаки смешиваются в гражданском обороте и потребители воспринимают противопоставленный товарный знак [2] в качестве средства индивидуализации правообладателя, в возражении не имеется.

Таким образом, слово «РОДНОЕ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство

которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Представленные ссылки на судебные акты относятся к иным обозначениям. При этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется индивидуально, исходя из особенностей каждого дела.

Коллегией рассмотрены товарные знаки правообладателя со словесным элементом «Наше, сельское, родное» по свидетельствам: № 695652 («»),

приоритет от 03.04.2018, № 871273 («»), приоритет от 04.02.2022,

№ 881613 («»), приоритет от 23.12.2021, № 881616

(«»), приоритет от 23.12.2021, № 762256 («»), приоритет от

19.11.2019, № 695655 («»), приоритет от 03.04.2018, № 874395

(«»), приоритет от 09.02.2022 [4]. Вместе с тем, указанные регистрации произведены в отношении товаров и не содержат услуг 35 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 658539.