

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТМК-СЕРВИС», Воронежская область, г.Воронеж, ул.45 Стрелковой Дивизии, 230А, оф.20 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759109, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2021759109, поданной 15.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ *«андулет; ветчина; голубцы, фаршированные мясом; дичь; желе мясное; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; конфи утиное; корн-доги; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов;*

*субпродукты; экстракты мясные» и товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для колбасных изделий; кулебяки с мясом; пельмени; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; ravioli; составы для глазирования ветчины».*

Роспатентом 26.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021759109 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает:

- словесный элемент «СВЕЖЕЕ МЯСО», который не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «ТОМАГАВК», который широко используется в области деятельности заявителя (см. Интернет: [https://chefrestoran.ru/stati/stejk\\_tomagavk/](https://chefrestoran.ru/stati/stejk_tomagavk/); [https://primebeef.ru/blog/stejk\\_tomagavk/](https://primebeef.ru/blog/stejk_tomagavk/); [https://miratorg.ru/products/catalog/premialnaya\\_produkcija/stejk\\_-tomagavk/](https://miratorg.ru/products/catalog/premialnaya_produkcija/stejk_-tomagavk/)), в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «мясо; мясо лиофилизированное; свинина; дичь») является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени со знаком «**ТОМАНАВК**» по международной регистрации №1288982 с конвенционным приоритетом от 11.06.2015 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя DLB CAPITAL AG, Bergstrasse 33 CH-8044 Zurich в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В Роспатент 25.07.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:


- заявитель сокращает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только следующими позициями товаров 29 класса МКТУ «мясо; мясо лиофилизированное; свинина; дичь»;

- заявитель не оспаривает, что в отношении указанных выше товаров 29 класса МКТУ словесный элемент «Томагавк», не занимающий в заявленном обозначении доминирующее положение, представляет собой название разновидности стейка и является неохраняемым элементом;

- с учетом того, что словесный элемент является неохраняемым, противопоставленный знак по международной регистрации № 1288982 не может являться препятствием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке;

- кроме того, заявитель приводит пример зарегистрированного товарного знака



«» по свидетельству № 927361, зарегистрированного 07.03.2023 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, в котором словесный элемент «Стейк Томагавк» признан неохраняемым элементом.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021759109 для скорректированного перечня товаров 29 класса МКТУ с указанием словесных элементов «СВЕЖЕЕ МЯСО», «Томагавк» в качестве неохраняемых элементов.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.09.2021) поступления заявки № 2021759109 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 - 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.



Заявленное обозначение « **ТОМАГАВК** » по заявке №2021759109 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «СВЕЖЕЕ МЯСО», «Томагавк», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения коровы и двух скрещенных топоров.

Согласно доводам возражения заявитель сокращает перечень товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, только следующими позициями товаров 29 класса МКТУ «мясо; мясо лиофилизированное; свинина; дичь».

С учетом изложенного анализ заявленного обозначения проводится в отношении указанного выше скорректированного перечня.

Входящие в состав заявленное обозначение словесные элементы на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми элементами, поскольку:

- обозначение «СВЕЖЕЕ МЯСО», где мясо – скелетная мускулатура убойных и съедобных диких животных; свежий – новый, недавний, нестарый, не лежалый, не испорченный временем (см. словари на сайте <https://academic.ru/>), не обладает различительной способностью, указывает на вид и качество товаров;

- в настоящее время одним из значений слова «ТОМАГАВК» является название разновидности стейка с косточкой, получаемого из реберной части туши животного (см. Интернет-сайты: [https://chefrestoran.ru/stati/stejk\\_tomagavk/](https://chefrestoran.ru/stati/stejk_tomagavk/); [https://primebeef.ru/blog/stejk\\_tomagavk/](https://primebeef.ru/blog/stejk_tomagavk/); [https://miratorg.ru/products/catalog/premialnaya\\_produkciya/stejk\\_-tomagavk/](https://miratorg.ru/products/catalog/premialnaya_produkciya/stejk_-tomagavk/)). Данное обозначение используется на рынке мяса и мясной продукции не только заявителем, но и другими производителями и воспринимается как информация о самом товаре, то есть указывает на вид и свойства товара (что заявителем не оспаривается). Подобные обозначения должны быть свободны для использования различными производителями.

Вместе с тем, согласно оспариваемому решению, регистрации заявленного обозначения в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ препятствует,

знак «**ТОМАНАВК**» по международной регистрации №1288982 – (1), который представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ «*Viande, viande séchée, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves comprises dans cette classe / Мясо, вяленое мясо, рыба, птица и дичь; консервированное, сушеное и приготовленное мясо, экстракты фруктов и овощей;*

*желе, джемы; яйца, молоко и молочные продукты; пищевые масла и жиры; консервы, включенные в этот класс».*

В заявленном обозначении словесный элемент «ТОМАГАВК» в силу его графического исполнения акцентирует на себе внимание, а в противопоставленном знаке (1) словесный элемент «ТОМАНАWK» – единственный, в связи с чем, именно эти элементы акцентируют на себе внимание в первую очередь.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова «ТОМАГАВК» - «ТОМАНАWK» при произношении характеризуются близкими / одинаковыми звукосочетаниями, одинаковым количеством слогов, одинаковым ударением, одинаковым порядком расположения сходных / тождественных звукосочетаний в составе слов, что в своей совокупности свидетельствует о фонетическом сходстве данных элементов.

Сходство сравниваемых обозначений усиливается их смысловым сходством, в силу того, что словесный элемент «ТОМАНАWK» противопоставленного знака является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает томагавк – боевой топор индейцев, см. Яндекс-переводчик.

Кроме того, наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде стилизованного изображения боевого оружия в виде топора также свидетельствует о подобии заложенных в обозначения понятий и идей.

С точки зрения визуального признака сходства, сравниваемые обозначения имеют отличия, однако слова «ТОМАГАВК» - «ТОМАНАWK» выполнены в одинаковой шрифтовой стилистике, то есть одинаковым цветом (черным), в одну строку, при этом следует отметить, что начертание первых четырех букв [Т], [О], [М], [А], шестой [А] и восьмой буквы [К] совпадает.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Довод заявителя о том, что признание словесного элемента «ТОМАГАВК» неохраняемым влечет отсутствие сходства сопоставляемых обозначений, поскольку при оценке заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса проводится анализ между сильными элементами, в данном случае не может быть признан убедительным, поскольку в настоящем деле установлены фонетическое сходство словесных элементов и смысловое сходство сравниваемых обозначений, обусловленное подобием заложенного в сравниваемые обозначения понятия, связанного с боевым оружием индейцев.


Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение по заявке № 2021759109 и противопоставленный знак по международной регистрации №1288982 – (1) ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 29 класса МКТУ показал, что товары уточненного перечня однородны следующим товарам противопоставленного знака, а именно *«мясо, вяленое мясо, птица и дичь; консервированное, сушеное и приготовленное мясо»*, так как относятся к одной категории товаров «мясо, мясные изделия», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Что касается довода заявителя о наличие зарегистрированного товарного знака



«» по свидетельству № 927361 – (2), то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, при этом коллегия отмечает, что в каждом случае устанавливается, какую роль выполняет тот или этот элемент в составе обозначения в целом: является ли он частью словосочетания либо несет поясняющую функцию. В товарном знаке (2) словесный «Томагавк» является частью словосочетания и несет конкретное смысловое значение, а именно название разновидности стейка, в связи с чем был признан неохраняемым элементом в отношении зарегистрированных товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1288982 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2022.**