

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 26.07.2023, поданное Акционерным обществом «Евразиан Фудс», г. Караганда (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021775541 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2021775541, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Роспатентом 31.03.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ по заявке №2021775541, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «**ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ GOLDEN STANDARD**» по свидетельству №302271 с приоритетом от 18.11.2003, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «**ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ**» по заявке №2021769902 с приоритетом от 25.10.2021, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ [2];



- товарным знаком «**ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ**» по свидетельству №402609 с приоритетом от 18.07.2007, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с противопоставлением товарного знака по свидетельству №302271 в отношении товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем, не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- в отношении заявки №2021769902 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ. В связи с этим заявитель просит исключить из противопоставления заявку №2021769902;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №402609 и заявитель подписали договор отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №402609 в отношении следующего перечня товаров 29 класса МКТУ: «масла и жиры пищевые; молоко и молочные продукты», которые однородны товарам 29 класса МКТУ, указанным в заявке №2021775541.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021775541 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.11.2021) поступления заявки №2021775541 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 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, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из горизонтально ориентированного овала, над которым размещено изображение короны, на фоне овала расположены словесные элементы «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в возражении в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] «**ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ GOLDEN STANDARD**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «**ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным

«», состоящим из оригинальной рамки, в которой помещены словесные элементы «**ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ**», выполненные стандартным шрифтом буквами

русского алфавита в две строки. Правовая охрана представлена в белом, черном, розовом, желтом, оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775541 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-3].

Коллегия отмечает, что заявитель оспаривает решение Роспатента только в отношении товаров 29 класса МКТУ, в связи с чем, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не требуется.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

По противопоставленной заявке [2] Роспатентом 30.05.2023 было принято решение об отказе в регистрации, в связи с чем, данный товарный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2021775541 в отношении товаров 29 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, противопоставленный товарный знак [3] был отчужден на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые; молоко и молочные продукты» (18.09.2023, №РД0443609).

Коллегия отмечает, что заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], в связи с чем, сравнительный анализ на сходство данных обозначений не требуется.

Относительно оставшихся, после регистрации договора об отчуждении, товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе,

варенье, компоты; яйца; икра» противопоставленного товарного знака [3], коллегия отмечает следующее.

Товары 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые: жир кокосовый, масло кунжутное пищевое, масло льняное для кулинарных целей, масло оливковое пищевое, масло пальмовое пищевое, масло пальмоядровое пищевое, масло подсолнечное пищевое, маргарин (на основе растительных масел), масло арахисовое, масло какао, масло кокосовое жидкое, масло кокосовое твердое, масло кукурузное пищевое, масло рапсовое пищевое, спред растительно-жировой (на основе растительных масел), спред растительно-сливочный (на основе растительных масел), жиры специального назначения (на основе растительных масел), заменитель молочного жира (на основе растительных масел), масло растительное-смесь, эмульсия для смазывания кондитерских и хлебопекарных форм (на основе растительных масел); белково-жировой продукт (на основе растительных масел), в том числе для детского питания, для специализированного диетического лечебного питания, для диетического профилактического питания, для диабетического питания; продукт сычужный (сверхтвердый, твердый, полутвердый, мягкий, плавленый) (на основе растительных масел), в том числе для детского питания, для специализированного диетического лечебного питания, для диетического профилактического питания, для диабетического питания; начинки для кулинарных целей (на основе растительных масел); начинки сладкие для кондитерских изделий (на основе растительных масел); продукт из молочного сырья (на основе сухого обезжиренного молока и растительных масел, без молочного жира); продукт молочно-растительный сметанный (на основе сухого обезжиренного молока и растительных масел, без молочного жира); продукт молочно-растительный творожный (на основе сухого обезжиренного молока и растительных масел, без молочного жира)» заявленного обозначения не являются однородными, указанным выше товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], поскольку относятся к разному виду товаров (масла и жиры пищевые/мясо, мясные продукты, овощи), имеют разные характерные особенности, условия реализации, то есть не являются сопутствующими.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2023, отменить решение Роспатента от 31.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021775541.