

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.08.2023, поданное Пятковой Любовью Николаевной, Новосибирская область, р-н Тогучинский, д.Аплаксино (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022761687 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022761687 подано на регистрацию 02.09.2022 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «  », состоящее из стилизованной композиции кувшина, сыра, стакана с молоком и колосьев, над которой

расположена стилизованная рамка, внутри которой помещены словесные элементы «ТОГУЧИНСКИЙ ФЕРМЕР», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и цифры «54». Словесные элементы «ТОГУЧИНСКИЙ ФЕРМЕР» расположены в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 17.04.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022761687 в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ, с указанием цифр «54» и словесного элемента «Тогучинский» (Тогучинский район - муниципальное образование в Новосибирской области России. Административный центр – город Тогучин. Численность населения Тогучинского района 53403 человека, см. Интернет-сайт: <https://toguchin.nso.ru/page/24>; <http://www.letopisi54.ru/>) в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части товаров 29 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарным знаком «» по свидетельству №626338, с приоритетом от 08.12.2015 в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.08.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №626338 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022761687 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- сравниваемые обозначения являются несходными в целом, что также исключает опасность их смешения на российском рынке;

- элемент «Тогучинский фермер» образует комбинацию, словосочетание, выполненное одним шрифтом, в едином цвете и стиле. Представляется вполне очевидным, что части словесного элемента «Тогучинский фермер» связаны между собой по смыслу и грамматически, образуют комбинацию, таким образом, нет оснований для дискламации отдельного слова;

- заявитель просит учесть практику Роспатента, по которой эксперты не делят словосочетания со словом «ФЕРМЕР» пополам и предоставляют правовую охрану словесному элементу, являющемуся словосочетанием, в целом;

- заявитель обращает внимание на то, что существует ряд аналогичных регистраций, где элементы подобные слову «Тогучинский» являются неотъемлемой частью словосочетаний со словом «ФЕРМЕР» и не исключены из правовой охраны, кроме того, большинство аналогичных товарных знаков было зарегистрировано позднее противопоставленного заявителю товарного знака;

- заявитель считает, что, исходя из практики Роспатента, надо, либо оценивать заявленное обозначение как словосочетание и сравнивать словосочетание «Тогучинский фермер» и товарный знак «ФЕРМЕР», либо выносить в неохраняемые элементы и слово «Тогучинский», и слово «фермер»;

- существуют товарные знаки, в которых слово «ФЕРМЕР» и производные от него дискламированы, то есть, вынесены из-под охраны.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022761687 в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, с включением словесных элементов «ТОГУЧИНСКИЙ ФЕРМЕР» в качестве охраняемых.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в регистрации №2022761687/50(W22055836) от 17.04.2023;

2. Письмо-согласие от 31.07.2023, подписанное ООО «Нальчикский молочный комбинат».

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

С учетом даты (02.09.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на

рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.



Заявленное обозначение является комбинированным «  », состоящим из стилизованной композиции из кувшина, сыра, стакана с молоком и колосьев, над которой расположена стилизованная рамка, внутри которой помещены словесные элементы «ТОГУЧИНСКИЙ ФЕРМЕР», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и цифры «54». Словесные элементы «ТОГУЧИНСКИЙ ФЕРМЕР» расположены в две строки. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ТОГУЧИНСКИЙ» - район расположен на востоке Новосибирской области. Граничит с Болотнинским, Мошковским, Новосибирским, Искитимским и Маслянинским районами Новосибирской области, а также Кемеровской областью.

Территория района по данным на 2008 год — 605,8 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 349,8 тыс. га (57,7 % всей площади). По его территории протекает одна из наиболее многоводных рек области — Иня, а также ее многочисленные притоки, см. <https://dic.academic.ru>.

Данный географический объект (Тогучинский район) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://ru.wikipedia.org>, <https://www.nso.ru>, <http://letopisi54.ru/select.php>, <https://sib-guide.ru/siberia/rn/32> и т.д.).

Коллегия сообщает, что Тогучинский район характеризуется на выращивании зерна, производстве молока и мяса. Удельный вес производства составляет: зерно - 29,8 %, мясо - 20,5 %, молоко - 20 %. (<https://www.nso.ru>, <https://ksonline.ru>).

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «Тогучинский» воспринимается как указание на место происхождения товаров 29 и 30 классов МКТУ, то есть является описательным. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах поставляемых товаров, длительности и регулярности использования обозначения «Тогучинский», объеме затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об товарах заявителя, маркированных знаком «Тогучинский». В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «Тогучинский» не в общем лексическом значении как название географического объекта «Тогучинский», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «Тогучинский» не обладает различительной способностью, указывает на

место производства товаров, местонахождение заявителя, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что заявитель не оспаривает охраноспособность цифр «54», входящих в состав заявленного обозначения.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения без исключения из правовой охраны словесного элемента «ТОГУЧИНСКИЙ», коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Кроме того, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен товарный знак [1].



Противопоставленный товарный знак [1] «  » является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения мужчины и коровы. Фермер и корова изображены на фоне стилизованного изображения лугов и гор. Под изображением фигуры фермера и коровы расположена стилизованная лента, на фоне которой находится словесный элемент «ФЕРМЕР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.04.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и

использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29, 30 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2022761687 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем, введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 17.04.2023 в данной части отказа и регистрации обозначения

в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29, 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2023, изменить решение Роспатента от 17.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022761687.