

## 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 25.11.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СнабКапСтрой», г. Тюмень, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752034, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2020752034, поданной 21.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Обозначение выполнено в следующем цветном сочетании: светло-синий, голубой, зеленый, белый, желтый, синий, рыжий, темно-синий, песочный, черный, розовый, серый, красный.

Роспатентом 15.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752034 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным

**МОЁ ЛЮБИМОЕ**

знаком по свидетельству №788707 с приоритетом 15.12.1998 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Москва в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений в целом обуславливался сходством словесного элемента «Наше любимое» в составе заявленного комбинированного обозначения с указанным противопоставленным словесным товарным знаком по фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений.

Кроме того, в данном заключении было также отмечено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ТЮМЕНСКОЕ НОВОЕ» не обладают различительной способностью, поскольку указывают на свойства товаров («новое»), место их производства и местонахождение их изготовителя («тюменское»), в связи с чем являются неохранными элементами на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 25.11.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что заявитель ходатайствует о внесении изменений в рассматриваемую заявку на товарный знак, а именно в изображение заявленного обозначения, исключая из него словесный элемент «Наше любимое», после чего сравниваемые обозначения не будут являться сходными друг с другом по указанным в заключении по результатам экспертизы соответствующим критериям.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020752034 в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (21.09.2020) поступления заявки № 2020752034 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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 (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

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 соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах, в частности, существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Заявителем было заявлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся исключения из обозначения словесного элемента «Наше любимое».

Изменения, которые просит внести заявитель, существенно изменяют заявленное обозначение, поскольку затрагивают его восприятие в целом, в силу того, что словесный элемент «Наше любимое» является оригинальным и запоминающимся элементом, а также выполнен в белом цвете с контрастной окантовкой и расположен на зеленом фоне, тем самым акцентируют на себе внимание, следовательно, такие изменения не могут быть внесены.

В связи с изложенным объектом рассмотрения является обозначение, заявленное в первоначальных материалах.



Заявленное обозначение по заявке №2020752034, является комбинированным, выполнено в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого на фоне сельского пейзажа расположены изобразительные и словесные элементы «ТЮМЕНСКОЕ НОВОЕ» и «Наше любимое».

Заявленное обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: светло-синий, голубой, зеленый, белый, желтый, синий, рыжий, темно-синий, песочный, черный, розовый, серый, красный.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ТЮМЕНСКОЕ НОВОЕ», с учетом их семантики, где слово «Тюменское» представляет собой название географического объекта, а слово «новое» означает - тот, которого не было раньше; явившийся противоположностью или заменой старому (см. Яндекс-словари), в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ указывают на место их производства и местонахождение изготовителя и свойства товаров, в связи с чем являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы был указан словесный товарный знак

**МОЁ ЛЮБИМОЕ**

по свидетельству № 576072 – (1).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал их сходство, обусловленное тем, что сравниваемые обозначения содержат сходные фонетически и семантически словесные элементы «НАШЕ ЛЮБИМОЕ» - «МОЕ ЛЮБИМОЕ», в которых словесные элементы «ЛЮБИМОЕ» - тождественны.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, а также то, что если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные различия, наличие изобразительных элементов в заявленном обозначении, однако, исполнение словесных элементов «НАШЕ ЛЮБИМОЕ» - «МОЕ ЛЮБИМОЕ» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента обозначения «НАШЕ ЛЮБИМОЕ», сходного с противопоставленным товарным знаком «МОЕ ЛЮБИМОЕ», позволяет коллегии признать их сходными.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Заявленный перечень товаров 29 класса МКТУ включает следующие позиции *«молкосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии молочных консервантов, концентрированный, стерилизованный»*.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) предоставлена в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ *«йогурт, крем сливочный, крокеты, маргарин, молочные продукты, сыры»*.

Сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной категории товаров «молочные продукты», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

В возражении заявитель однородность товаров не оспаривает.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по

свидетельству №788707 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 25.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 15.11.2021.**