

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2017, поданное ООО «ЧАЙКА-05», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015743531, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015743531 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 29.12.2015 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 15.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015743531 в отношении всех заявленных товаров в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «МЯСНОЙ» (мясной – приготовленный с мясом, из мяса), который характеризует товар, в том числе указывая на свойства, состав. При этом отмечено, что данный элемент, являясь неохраняемым, занимает доминирующее положение, в связи с чем заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении следующих товаров (например: ветчина; дичь; желе мясное; колбасные изделия; колбаса кровяная; мясо; мясо консервированное; солонина; сосиски и т.п.).

В отношении других товаров 29 класса МКТУ (например: маргарин, пищевые жиры и т.п.) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Кроме того, указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком

«» по свидетельству № 409402, приоритет от 21.01.2009, ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «ГАЛАКТИК-ИНВЕСТ») в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ [1], что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель был создан 13 мая 2005 года и зарегистрирован: Украина, Симферопольский район, село Мирное, ул. Белова, дом 12 Б, кв. 75. Согласно Федерального Закона № 6-ФКЗ от 21.03.2014 года Республика Крым и город Севастополь приняты в Российскую Федерацию и образовали ее новые субъекты. Перерегистрация заявителя в соответствии с российским законодательством была осуществлена 14.11.2014;

- «согласно статье 13.1 Кодекса на территории Российской Федерации признается действие исключительных прав на товарные знаки, удостоверенные официальными документами Украины,..., при условии государственной регистрации соответствующего товарного знака ...». «Лицо, указанное в части 1 статьи 13.1 Кодекса и подавшее в уполномоченный орган государственной власти Украины заявку на регистрацию товарного знака, по которой ... не выдан охранный документ

Украины, вправе подать ... заявку в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию идентичного результата интеллектуальной деятельности или тождественного средства индивидуализации»;

- заявителем была подана заявка о регистрации товарного знака «Мясной» в компетентный орган государственной власти Украины и по состоянию на день принятия Республики Крым в состав РФ проходила необходимая процедура, которая не была еще завершена. В результате рассмотрения заявления № 2014801001(14888397) о признании действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), удостоверенного свидетельством Украины № 185503, на территории РФ Федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла решение об отказе в удовлетворении заявления;

- заявителем повторно подана заявка № 2015743531/50(Z15010427).

Далее в возражении приведены подробные доводы относительно несходства сравниваемых обозначений. В частности отмечено:

- по зрительному впечатлению данные товарные знаки не схожи. Большинство людей знают мясную продукцию в различных упаковках, произведенных различными компаниями. Введение в заблуждение относительно производителя и правообладателя не является возможным;

- сравниваемые словесные элементы имеют в своем составе различное количество слов: четыре (территория отечественного производителя мясной) и два (мой мясной), что существенным образом отражалось на длительности их звучания;

- в заявленном обозначении – два существительных, два прилагательных, другой шрифт, слова неразрывно связаны грамматически и семантически;

- логотип «МЯСНОЙ» означает основной вид деятельности ООО «ЧАЙКА-05», которым является оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы. Фирменный слоган «ТЕРРИТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» означает, что под этим знаком выпускается отечественная продукция;

- заявленное обозначение имеет изобразительный элемент - зеленные листья, у у противопоставленного знака нет вообще изобразительного элемента. При

восприятии заявленного комбинированного обозначения, в первую очередь обращает на себя внимание изобразительная композиция с элементами зеленных листьев;

- существует большой перечень уже существующих в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ зарегистрированных Роспатентом товарных знаков с использованием названия, схожего с названием в заявленном обозначении;

- следовательно, заявленное обозначение несходно с ранее зарегистрированным товарным знаком.

Далее заявителем процитированы положения статьи 6-quinquies Парижской конвенции и отмечено следующее:

- норма данной статьи при достаточности выполнения условия — товарный знак надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения. В норме не сказано, на какую дату должна существовать надлежащая регистрация в стране происхождения. Подразумевается, что на момент принятия решения по заявленному в другой стране товарному знаку такая регистрация уже должна быть осуществлена;

- заявленное обозначение не лишено каких-либо отличительных признаков и не составлено исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества (свойства). Статья 6-quinquies Парижской конвенции подлежит имплементации в национальное законодательство, и применима в данном конкретном случае).

В подтверждение приведенных доводов заявителем представлены материалы (1), включающие уставные и регистрационные документы фирмы, копию свидетельства Украины на товарный знак, материалы переписки с Роспатентом по заявкам № 2014801001, № 2015743531.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.12.2015) заявки № 2015743531 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

вышеуказанный Кодекс (в редакции, действовавшей на дату приоритета) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, 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 положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Анализ материалов дела показал следующее.

В отношении доводов заявителя, касающихся вопроса признания исключительных прав на товарные знаки, удостоверенные официальными документами Украины, а также положений статьи 6-quinquies Парижской конвенции, коллегия отмечает, что регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства. По заявке № 2014801001 о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству Украины № 185503 было принято решение об отказе, мотивированное тем, что товарный знак по свидетельству Украины № 185503 был зарегистрирован 12.05.2014, т.е. после даты принятия в состав Российской Федерации новых субъектов: Республика Крым и г. Севастополь. Что касается доводов о применении положений статьи 6-quinquies Парижской конвенции к заявке № 2015743531, то следует указать, что данная заявка подана как национальная заявка, в ней отсутствует указание на какое-либо соглашение или конвенцию. В этой связи к ней были применены нормы российского законодательства.

Относительно доводов возражения касающихся требований пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.





Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит словесные элементы «МЯСНОЙ», «ТЕРРИТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ», разделенные полосой и выполненные заглавными буквами русского алфавита. Справа сверху от словесного элемента размещен буквенный элемент «ТМ». Слева от словесного элемента выполнено стилизованное изображение двух листьев. Правовая охрана обозначению испрашивается в цветовом сочетании: «красный, жёлтый, зелёный», в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как правомерно было указано в заключении экспертизы, словесный элемент «МЯСНОЙ» (мясной - приготовленный с мясом, из мяса) в составе заявленного обозначения является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на состав или свойства товаров, относящихся к мясу и мясной продукции (дичь; желе мясное; колбасные изделия; колбаса кровяная; мясные экстракты; мясные консервы; мясо; мясо консервированное; концентраты бульонные; бульоны; солонина; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; сосиски; ветчина).

Вместе с тем, законодательством определено, что такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал, что оно содержит элементы: «ТЕРРИТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» и «ТМ», подпадающие под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку первый из них указывает на отечественное производство товаров, что подтверждается и доводами заявителя, а второй из них («trade mark») не обладает различительной способностью. Указанные элементы с точки зрения композиции занимают в обозначении периферическое положение.

Вместе с тем, коллегией было также установлено, что основным («сильным») элементом, по которому знак идентифицируется потребителем, является словесный элемент «МЯСНОЙ», поскольку он выполнен крупным шрифтом, размещен в

центре обозначения, исполнен в красном цвете и акцентирует на себе внимание. Т.е. неохраноспособный элемент занимает доминирующее положение.

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в отношении указанных товаров 29 класса МКТУ не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку слово «МЯСНОЙ» является прямым указанием на определенные свойства или состав сырья товаров 29 класса МКТУ, то в отношении товаров 29 класса МКТУ: «белки для кулинарных целей; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; мозг костный пищевой; маргарин; пищевые жиры; пищевые масла», заявленное обозначение является ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, что обуславливает невозможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия сообщает следующее.

Заявленное обозначение «



» было описано выше.

Противопоставленный товарный знак «



» [1] является словесным

и выполнен заглавными буквами русского алфавита, первая буква второго слова выполнена шрифтом большего размера. Правовая охрана предоставлена знаку в цветовом сочетании «красный, белый» в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков показал следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «МЯСНОЙ» заявленного обозначения является неохраняемым элементом, следовательно, не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком [1] по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что оценка сходства сравниваемых обозначений по графическому признаку сходства осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе указанным выше неохраняемым элементом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарным знаком [1] показал, что сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление, что обусловлено наличием изобразительного элемента и ярким цветовым решением всей композиции в заявленном обозначении, оригинальностью шрифта, которым выполнены словесные элементы, их расположением в обозначениях.

Таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия возможности анализа сходства их словесных элементов и разного общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых испрашиваются или действуют права на сопоставляемые обозначения, необходимо отметить следующее.

В перечне заявленного обозначения присутствуют следующие товары 29 класса МКТУ: «белки для кулинарных целей; дичь; желе мясное; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; мозг костный пищевой; колбасные изделия; концентраты бульонные; колбаса кровяная; маргарин; бульоны; мясные экстракты; мясные консервы; мясо; мясо консервированное; солонина; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; сосиски; пищевые жиры; пищевые масла; ветчина».

Правовая охрана противопоставленному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо; мясо консервированное; свинина; консервы мясные; колбаса кровяная; изделия колбасные; жир свиной; сало; дичь; печень; птица домашняя [неживая]; субпродукты», и услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров (а именно, мясных продуктов); продвижение товаров (а именно, мясных продуктов) [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами (а именно, мясными продуктами)]».

Сопоставление перечисленных товаров 29 класса показывает, что они либо идентичны (колбаса кровяная; мясные консервы; мясо; мясо консервированное; жир свиной; сало; дичь; печень; птица домашняя [неживая]), либо однородны, поскольку они соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей (мясная продукция: желе мясное; колбасные изделия; мясные экстракты; солонина; паштеты из печени; сосиски; ветчина и т.д.; жировая продукция: жир костный пищевой; жиры животные пищевые; маргарин; пищевые масла и т.д.).

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в связи с признанием сравниваемых товарных знаков несходными между собой, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству № 450055 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Таким образом, заявленное обозначение «» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2017.**