

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 08.09.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика замороженных продуктов», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015729056 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015729056 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.09.2015 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЦАРЬ-КОТЛЕТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с

товарными знаками по свидетельствам №№ 295746 (, 365724



() и 456266 (), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.05.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем сокращается перечень товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, а вступившими в законную силу решениями Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-105/2017, СИП-104/2017 и СИП-103/2017 правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 295746, 365724 и 456266 была досрочно частично прекращена в отношении всех товаров, однородных товарам испрашиваемого, согласно возражению, сокращенного перечня товаров для заявленного обозначения, в силу чего они не препятствуют регистрации данного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующего сокращенного перечня товаров 29 класса МКТУ, а именно: «бифштексы рубленые; битки; готовые замороженные блюда из рубленого мяса; готовые замороженные блюда из рубленого мяса птицы; готовые замороженные блюда из рубленых овощей; зразы; котлеты; котлеты мясные; котлеты из мяса птицы; котлеты из дичи; котлеты овощные; мясные полуфабрикаты рубленые; мясные полуфабрикаты рубленые замороженные; овощные полуфабрикаты рубленые; овощные полуфабрикаты рубленые замороженные; рулет; шницель рубленый» (далее – сокращенный перечень товаров).

К возражению приложены вышеупомянутые судебные акты [1].

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

С учетом даты подачи заявки (07.09.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ЦАРЬ-КОТЛЕТА». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного

знака с приоритетом от 07.09.2015 испрашивается, согласно возражению, в отношении вышеуказанного сокращенного перечня товаров 29 класса МКТУ.

Согласно вступившему в законную силу решению Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2017 по делу № СИП-105/2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 295746 досрочно частично прекращена в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо; мясо консервированное; солонина; свинина; дичь [битая]; птица домашняя [битая]; печень; сало свиное; шпик; овощи вареные, жареные, печеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; овощи консервированные; субпродукты». Соответствующая запись 31.08.2017 внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Согласно вступившему в законную силу решению Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2017 по делу № СИП-104/2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 365724 досрочно частично прекращена в отношении товаров 29 класса МКТУ «дичь; консервы мясные; консервы овощные; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; печень; птица домашняя (неживая); сало; свинина; солонина; субпродукты». Соответствующая запись 31.08.2017 внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Согласно вступившему в законную силу решению Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2017 по делу № СИП-103/2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 456266 досрочно частично прекращена в отношении товаров 29 класса МКТУ «бифштексы мясные в виде полуфабрикатов замороженных; дичь; консервы овощные; консервы мясные; котлеты мясные в виде полуфабрикатов замороженных; мясо; мясной фарш; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; печень; птица домашняя (неживая); фарш из мяса птицы; котлеты из мяса птицы в виде полуфабрикатов замороженных; сало; шпик; свинина; солонина; субпродукты; тефтели из мяса и риса

в виде полуфабрикатов замороженных; шницели мясные в виде полуфабрикатов замороженных». Соответствующая запись 01.09.2017 внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Кроме того, из вышеуказанных судебных актов [1] следует, что при рассмотрении судом вопроса о заинтересованности истца, то есть заявителя, были признаны однородными товарам 29 класса МКТУ, приведенным в испрашиваемом им для заявленного обозначения сокращенном перечне товаров, соответствующем его реальной деятельности, только вышеуказанные товары 29 класса МКТУ, для которых правовая охрана противопоставленных товарных знаков, собственно, и была досрочно прекращена.

В свою очередь, остальные товары 29 класса МКТУ, для которых правовая охрана противопоставленных товарных знаков была оставлена в силе, не были признаны судом однородными.

Так, в решении Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2017 по делу № СИП-103/2017 указано, что они относятся к другим родам (видам) товаров, имеют отличающиеся потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), условия производства и реализации, технологию и рецептуру производства, круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования. К тому же, судом отмечено, что включение сопоставляемых товаров в один и тот же 29 класс МКТУ и вхождение в их состав одинаковых ингредиентов само по себе не может свидетельствовать об их однородности.

Из решений Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2017 по делам №№ СИП-105/2017 и СИП-104/2017 следует, что истцом, то есть заявителем, 15.08.2017 был уточнен объем его исковых требований с учетом ранее принятого вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2017 по делу № СИП-103/2017.

С учетом вышеуказанных судебных актов [1] товары 29 класса МКТУ, приведенные в сокращенном перечне товаров для заявленного обозначения и представляющие собой мясные и овощные полуфабрикаты, с одной стороны, и товары 29 класса МКТУ, для которых сохранена правовая охрана

противопоставленных товарных знаков и представляющие собой различные пищевые вещества, рыбные продукты, рыбу и морепродукты, колбасные изделия, копченые и готовые мясные изделия, супы и бульоны и составы для их приготовления, пищевые жиры, масла и желе, молоко и молочные продукты, яйца и яичные продукты, изделия из фруктов, овощные соки и пасту, овощи и овощные консервы и салаты, орехи, грибы, чипсы и костный мозг пищевой, с другой стороны, относятся к разным родовым группам товаров, отличаются своими потребительскими свойствами, условиями их производства (технологиями и рецептурами) и условиями реализации (предлагаются в разных отделах магазинов), то есть они не являются однородными.

Данное обстоятельство обуславливает вывод, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 295746, 365724 и 456266 предназначены для индивидуализации, собственно, неоднородных товаров, в силу чего отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Следовательно, противопоставленные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующего сокращенного перечня товаров.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015729056.