

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 21.09.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «КДВ Бренд Рус», Томская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738885, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021738885 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.05.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738885 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ на основании требований пункта 1 (3) и пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «DRIED FISH» являются неохранными, а также указывается, что заявленное обозначение

сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ со знаком «**BEER**ка» по международной регистрации №960323 с приоритетом от 25.02.2008, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Babkiny semechki», Prospekt Mira, 20, 3d floor, room 4 RU-634057 Tomsk, Tomskaya oblast.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №960323, а указывается на то, что данное противопоставление принадлежит заявителю. Так, в Международное бюро ВОИС было подано соответствующее заявление об изменении сведений о правообладателе противопоставленного знака по международной регистрации №960323 на ООО «КДВ Бренд Рус».

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021738885 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы, иллюстрирующие доводы возражения (в копиях):

- (1) Заявление об изменении сведений о правообладателе знака по международной регистрации №960323 с переводом;
- (2) Платежный документ от 30.03.2022, подтверждающий уплату установленной пошлины за внесение изменений;
- (3) Уведомление о подаче материалов, касающихся внесения изменений в сведения о правообладателе международного товарного знака по сертификату №960323 и перевод к нему.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (23.06.2021) поступления заявки №2021738885 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 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.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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 требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Как следует из положений пункта 43 Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4)

вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Заявленное обозначение «  » по заявке №2021738885 с приоритетом от 23.06.2021 является комбинированным, включает в свой состав круг с черным фоном, в центральной части которого расположен словесный элемент «BEERka», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита, а также расположенные на периферии словесные элементы «MODERN TRADITIONS», «DRIED FISH», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде якоря.

Регистрация товарного знака по заявке №2021738885 испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ *«клипфиск [треска солено-сушеная]; рыба вяленая; рыба [неживая]; рыба сушеная; снеки из рыбы; соломка рыбная; сухие закуски из рыбы»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «DRIED FISH» (в переводе с английского языка «сушеная (вяленая) рыба», см. онлайн переводчики <https://translate.yandex.ru>, <https://www.translate.ru>) указывает на вид заявленных товаров и их свойства, является неохраняемым элементом в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что не отрицается самим заявителем.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



« » по заявке №2021738885 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483

Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения знака «**BEERка**» по международной регистрации №960323 с приоритетом от 25.02.2008, правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена на имя Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Babkiny semechki» в отношении товаров 29 класса МКТУ *«game (dead); prawns (not live); lobsters (not live); mussels (not live); shellfish (not live); meat; meat snacks; vegetables, preserved; vegetables, dried; vegetables, cooked; vegetable snacks; nuts, prepared; foods prepared from fish; poultry (not live); crustaceans (not live); fish (not live); fish snacks; cheese; oysters (not live); crystallized fruits; fruit, stewed; dried fruits; cooked fruits; potato flakes; potato chips; fruit chips; meat extracts; preserves (meat, fish, vegetables, fruits); jellies; jams; compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; sunflower seeds, prepared; sunflower seeds, fried; sunflower seeds, salted, sunflower seeds, glazed»* / «дичь (неживая); креветки (неживые); омары (неживые); мидии (неживые); моллюски (неживые); мясо; мясные закуски; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи вареные; овощные закуски; орехи готовые; продукты, приготовленные из рыбы; птица (неживые); ракообразные (неживые); рыба (неживая); рыбные закуски; сыр; устрицы (неживые); кристаллизованные фрукты; фрукты, тушеные; сухофрукты; вареные фрукты; картофельные хлопья; картофельные чипсы; фруктовые чипсы;

мясные экстракты; консервы (мясо, рыба, овощи, фрукты); желе; джемы; компоты; яйца; молоко и молочные продукты; пищевые масла и жиры; семена подсолнечника, подготовленные; семена подсолнечника, обжаренные; семена подсолнечника, соленые, семена подсолнечника, глазированные».

Между тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №960323 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К таким обстоятельствам относится тот факт, что правообладателем знака по международной регистрации №960323 в соответствии с изменениями, внесенными 09.10.2022 Международным бюро ВОИС, является «KDV BRAND RUS» LIMITED LIABILITY COMPANY, Prospekt Mira, 20, 3d floor, room 4, RU-634057 Tomsk, Tomskaya oblast, Russian Federation, т.е. заявитель по заявке №2021738885.

Наличие указанных изменений в противопоставленную международную регистрацию №960323 в части правообладателя устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 29 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2022, отменить решение Роспатента от 16.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021738885.