

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 21.02.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Анисимовым С.Л. (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №957450, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 11.01.2023 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.08.2023 за №957450 в отношении товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственная продукция, живые животные и корма, растения» на имя Палагина Ивана Владимировича, 414052, г. Астрахань, ул. Профессиональная, 7 (RU) (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №957450 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность в признании оспариваемого товарного знака недействительным обусловлена тем, что правообладателем товарного знака №957450 было подано исковое заявление о взыскании компенсации за незаконное

использование товарного знака, которое в настоящий момент рассматривается в Арбитражном суде Чувашской Республики (дело №А79-10392/2023);

- обозначение «ГрандКорм», доминирующее в оспариваемом комбинированном товарном знаке, не обладает различительной способностью и воспринимается потребителями как два отдельных слова «Гранд» и «Корм» благодаря композиционному выделению обоих слов посредством использования заглавных букв;

- словесный элемент «Гранд» не оказывает решающего влияния на формирование различительной способности обозначения в целом, так как широко используется в качестве элемента айдентики в различных сферах, в том числе на упаковках однородных товаров - кормов для животных. Указанное подтверждается информацией из открытых источников в сети «Интернет»;

- так, в каталоге крупнейшего магазина по продаже кормов и товаров для животных <https://www.petshop.ru/> предлагается к продаже корм для животных, маркированный обозначением «GRANDORF». Аналогично на сайте Интернет-магазина «Четыре лапы» представлены корма для животных, название которых «GRANDPRIX». Элемент «GRAND» (как в латинице, так и в кириллице - «Гранд») широко используется как российскими, так и иностранными производителями, товары которых представлены на рынке и доступны для приобретения;

- слово «Гранд» имеет множество значений, при этом российский потребитель в силу употребления элемента «Гранд» разными производителями воспринимает его как указание на «лучшего среди подобных», «уникального», «обладающего особыми характеристиками», «элитного». Очевидно, что в настоящий момент словесный элемент «Гранд»/«Grand» читается одинаково даже теми потребителями, которые не владеют английским языком (прежде всего, в силу высокого фонетического сходства и наличия в слове лишь одного слога). Для того, чтобы обозначение, в состав которого входит элемент «Гранд», был способен выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализацию производимых товаров, необходимо дополнить его более фантазийным словесным элементом, который будет запоминаться потребителю;

- вышеизложенное подтверждается, например, товарными знаками по Свидетельствам РФ №839357 «ГрандРандеву», №413526 «Гранд Наполо», №405468 «Гранд Селебра»;

- принимая во внимание, что большинство потребителей не воспринимают слово «Гранд» как уникальный элемент композиции товарного знака, основной акцент в оспариваемом товарном знаке переносится именно на слово «Корм». При этом, как известно, корм - это продукты растительного, животного, микробиологического, химического происхождения, употребляемые для кормления животных, содержащие питательные вещества в усвояемой форме и не оказывающие вредного воздействия на здоровье животных. Соответственно, слово «Корм» в товарном знаке указывает на конкретный вид товаров 31 класса, в отношении которых он зарегистрирован, что противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При проведении экспертизы обозначения «ГрандКорм» по существу экспертом не был учтен факт одновременного использования элемента «Гранд» многими лицами, в силу чего входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент «Гранд» является слабым;

- как следует из положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не предоставляется правовая охрана обозначениям, включающим элементы, характеризующие товары, если указанные элементы занимают в них доминирующее положение. Как было указано выше, в обозначении «ГрандКорм» слово «Корм» занимает доминирующее положение в силу выделения его заглавной буквой, а элемент «Гранд» не обладает различительной способностью;

- изобразительные элементы в виде звезд желтого цвета имеют крайне небольшой размер, что также не формирует необходимый уровень узнаваемости товарного знака на рынке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №957450 полностью.

Приложения:

1. Доверенность на представителя (копия на 4 л.).
2. Подтверждение уплаты госпошлины за обращение в Палату по патентным спорам (копия Платежного поручения на сумму 13 500 рублей на 1 л.).
3. Распечатки с сайтов, на которых предлагаются к продаже товары, маркированные обозначением Grand на 5 листах.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение не представил, в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.01.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, свойство, качество, количество, 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.

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 (пункт 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №957450 представляет собой



комбинированный товарный знак «», состоящий из словесного элемента «ГрандКорм», выполненного буквами латинского алфавита желтого цвета с зеленым контуром, над которым расположено стилизованное изображение пяти звезд.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно сельскохозяйственная продукция, живые животные и корма, растения.

Как следует из материалов возражения, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующий в нем элемент «ГрандКорм» не обладает различительной способностью.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, с учетом доводов возражения, поступившего 21.02.2024, коллегия установила следующее.

Как справедливо отмечено в возражении, доминирующим элементом оспариваемого знака является словесный элемент «ГрандКорм», который и выполняет в нем индивидуализирующую функцию товарного знака – способность отличать товары одного производителя от однородных товаров другого.

Словесный элемент «ГрандКорм» состоит из двух частей «Гранд» и «Корм» за счет выполнения их начальных букв заглавными.

При этом следует отметить, что часть «Корм» действительно является слабой частью обозначения, поскольку указывает на вид части товаров 31 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается части «Гранд», то коллегия не может согласиться с доводом возражения о том, что эта часть обозначения не оказывает решающего влияния на формирование различительной способности у обозначения «ГрандКорм» в целом.

Данное утверждение обосновано лицом, подавшим возражение, широким использованием элемента «Гранд» в гражданском обороте, в том числе на упаковках корма для животных. В подтверждение этого довода в материалы административного дела представлены распечатки с нескольких сайтов с предложениями к продаже товаров, маркированных обозначениями, в состав которых входит элемент «Grand».

Анализ представленных распечаток сайтов показал, что сведения, размещенные на этих сайтах, имеют более позднюю дату, нежели дата приоритета оспариваемого знака, и, самое главное, в них присутствует элемент «Grand», что никоим образом не доказывает использование анализируемого элемента «Гранд», входящего в состав оспариваемого товарного знака. При этом следует обратить внимание, что это разные обозначения, которые отличаются между собой как визуально, так и по смыслу. В частности, сравниваемые элементы выполнены буквами разных алфавитов, имеющими разное начертание, что приводит к их разному визуальному восприятию. Слово «Grand» в переводе на русский язык означает «великий, большой, огромный, величайший» (см., например, Яндекс.Переводчик). Слово «Гранд» согласно толковым словарям русского языка имеет следующие значения: 1. Наследственный титул высшего - духовного и

светского - дворянства в средневековой Испании. 2. а) Дворянский титул (XVI века - 1931 г.). б) Лицо, имевшее такой титул. 3. разг. Аристократ. 2. Стипендия, фонд, предназначенные для финансирования какого-л. исследования, изобретения и тому подобное. Словарь Ефремовой Т.Ф.(см., например, <https://www.znachenie-slova.ru/>), что свидетельствует об их разном восприятии в смысловом отношении.

В связи с вышеизложенным, а также в отсутствие доказательств восприятия элемента «Гранд» адресной группой потребителей товаров 31 класса МКТУ (корма) нельзя согласиться с доводом возражения о том, что российский потребитель воспринимает словесный элемент «Гранд» как указание на «лучшего среди подобных», «уникального», «обладающего особыми характеристиками», «элитного».

Кроме того, следует отметить, что на основании приложенных к возражению распечаток нескольких страниц сайтов невозможно установить производителей товаров, длительность и масштабы использования ими указанных обозначений, а также территорию распространения товаров, маркированных этими обозначениями.

Что касается приведенных в возражении ссылок на ряд товарных знаков, то только один из них зарегистрирован для товаров 31 класса МКТУ, однородных товарам оспариваемого знака.

Также коллегия не может согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о доминирующем положении в оспариваемом знаке элемента «Корм», поскольку он расположен в конечной части обозначения, в то время как элемент «Гранд» занимает начальную, наиболее сильную позицию в обозначении «ГрандКорм», с которой и начинается, как правило, восприятие обозначения потребителем. Именно этот элемент доминирует в знаке и выполняет в нем основную индивидуализирующую функцию. Доказательства обратного в возражении отсутствуют.

Таким образом, материалами возражения не доказано отсутствие (утрата) различительной способности у входящего в состав оспариваемого товарного знака словесного элемента «Гранд» в результате его длительного и интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого знака различными

производителями товаров, относящихся к 31 классу МКТУ, а также отсутствие различительной способности обозначения «ГрандКорм» в целом, в связи с чем коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №957450.**