

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский Мясокомбинат», Волгоградская область, г. Волжский (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022787986, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**Золото юга**» по заявке №2022787986, поданной 05.12.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 16.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:

- «ЮЖНОЕ ЗОЛОТО» по свидетельству №662873 с приоритетом от 06.02.17, зарегистрированным на имя ООО «МАКСИМА», Кабардино-Балкарская

Республика, г. Нальчик, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- «Золотой Юг» по свидетельству №658707 с приоритетом от 29.02.16, зарегистрированным на имя ООО «Золотой Юг», г. Хабаровск, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.02.2024, заявитель отметил, что в результате переговоров с ООО «МАКСИМА» стороны достигли соглашения, в соответствии с которым из перечня товарного знака «ЮЖНОЕ ЗОЛОТО» по свидетельству №662873 его правообладателем были исключены товары 29 класса МКТУ, однородные мясным колбасным изделиям, то есть товарам испрашиваемого перечня.

Товары сравниваемых перечней являются продуктами питания, но не являются однородными в связи с различным источником происхождения, видом материала из которого они изготовлены, различными условиями продажи, хранения, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, не соотносятся как род и вид, могут отличаться кругом потребителей.

Кроме того, ООО «МАКСИМА» не ведет и никогда не вело деятельность по введению в гражданский оборот товаров 29 МКТУ, относящихся к мясным и колбасным изделиям и однородным с ними товарами. Таким образом, рядовым российским потребителям никогда в гражданском обороте не встречались мясные и колбасные изделия и однородные им товары с маркировкой сходной с заявленным обозначением.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №658707 в возражении отмечено, что заявителем 29.12.2023 направлено заявление в Роспатент о досрочном прекращении правовой охраны в связи с прекращением его правообладателя в качестве юридического лица.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.11.2023 и, помимо товаров 30 класса МКТУ для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (05.12.2022) заявки №2022787986 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 №2022787986 представляет собой словесное обозначение «**Золото юга**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 29, 30 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ препятствуют принадлежащие иным лицам словесные товарные знаки «ЮЖНОЕ ЗОЛОТО» по свидетельству №662873 и «Золотой Юг» по свидетельству №658707, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении в отношении противопоставленных товарных знаков заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства.

Согласно сведениям из Госреестра из перечня товаров товарного знака по свидетельству №662873 по заявлению правообладателя были исключены товары 29 *«вещества жировые для изготовления пищевых жиров; консервы мясные; концентраты бульонные; мясо консервированное; составы для приготовления бульонов».*

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №662873 продолжает действовать для товаров 29 класса МКТУ *«бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; горох консервированный; грибы консервированные; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; консервы овощные; консервы фруктовые; корншоны; крем сливочный; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; сливки [молочный продукт]; сливки растительные; сок томатный для приготовления пищи; супы овощные; сыры; фрукты консервированные».*

В свою очередь правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 29 класса МКТУ *«паштет запеченный в тесте; пельмени; подливки*

мясные; полуфабрикаты, включенные в 30 кл.; полуфабрикаты из мяса и/или мяса птицы в тесте, в том числе замороженные».

Сравниваемые товары относятся к товарам 29 класса МКТУ, которые различаются по роду/виду (испрашиваемые товары относятся к продуктам животного происхождения, тогда как в противопоставленном перечне представлены товары растительного происхождения), имеют различные условия производства и сбыта. В этой связи коллегия сочла обоснованными доводы заявителя неоднородности товаров 29 класса МКТУ сравниваемых перечней.

В связи с отсутствием однородности товаров 29 класса МКТУ, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №662873 в рамках действия пункта 6 статьи 1486 Кодекса снято.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №658707 признана недействительной полностью 04.04.2024 на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

Таким образом, обозначение по заявке №2022787986, помимо товаров 30 класса МКТУ для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в объеме заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2024, изменить решение Роспатента от 16.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022787986.