

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Экструзия» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023725985, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023725985, поданной 31.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 05.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023725985 в отношении товаров 30

класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с:

- ранее заявленным на регистрацию обозначением со словесным элементом «ПОЛЬЗА» (заявка №2023722395 с приоритетом 22.03.2023, делопроизводство по заявке не завершено), поданным от имени Открытого акционерного общества «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», 212013, г. Могилев, ул. Академика Павлова, д. 3, Республика Беларусь, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- товарным знаком «POLZA» (свидетельство №557698 с конвенционным приоритетом от 27.03.2008) и товарным знаком «ПОЛЬЗА» (свидетельство №570542 с конвенционным приоритетом от 27.03.2008), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРЭЙ», 299053, Севастополь, ул. Отрадная, д. 15/1, пом. I-30, в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, признанными однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- товарными знаками со словесным элементом «POLZA» свидетельства: №289701 приоритет от 22.04.2004, №279412 приоритет от 22.04.2004, №279411 приоритет от 22.04.2004, на имя Богуславской Марины Ирековны, 422624, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный р-н, д. Матюшино, ул. Богатая, д. 1, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, признанными однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 27.06.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- смысловым значением всех противопоставленных обозначений «POLZA/ПОЛЬЗА» является: хорошие, положительные последствия, хороший результат, смысловым значением заявленного обозначения является: хорошие, положительные последствия, хороший результат с чувством радости от приятных ощущений,

- существительное «С УДОВОЛЬСТВИЕМ» в заявленном обозначении способствует формированию качественно иного звукового образа, обусловленного также различным звуковым рядом, различным составом гласных и согласных звуков, ударением, долготой звучания,

- визуально сравниваемые товарные знаки и заявленное обозначение также имеют различия, обусловленные различным композиционным решением, входящими в состав различными изобразительными элементами, различной длиной за счет разного количества входящих в них элементов, различного цветового решения,

- словесный элемент «ПОЛЬЗА» используется в составе большого количества товарных знаков разными лицами, что подтверждается примерами из практики Роспатента,

- наличие большого количества товарных знаков с входящим в их состав одним и тем же словесным элементом свидетельствует о том, что это слово относится к категории широко употребляемых слов, которые обладают слабой различительной способностью, так, в нескольких товарных знаках слово «ПОЛЬЗА» признано неохраняемым элементом (№851185, №906434, №865604),

- заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Экструзия» входит в группу компаний «Увелка», объединяющих помимо ООО «Экструзия», продовольственные предприятия ООО «Прогресс», ООО «Ресурс», АО КХП «Злак», продукция заявителя 30 класса давно представлена

на рынке и узнаваема российскими потребителями (официальном сайте компании <https://uvelka.zlak.ru>),

- дистрибуцией продукции ООО «Экструзия» занимается АО «КХП «Злак», о чем свидетельствуют договоры с крупнейшими покупателями, в числе которых федеральные сети Ашан, Дикси, Лента, Spar, Озон, Магнит, Перекресток, Окей и др., а также УПД с рядом компаний (Приложение 3).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение по заявке №2023725985 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «вспученные кукурузные закуски; готовые завтраки на основе злаков; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; продукты зерновые экструзионные, в том числе в форме шариков, трубочек, подушечек с начинкой, звездочек, колечек».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Договор на разработку слогана,
2. Договоры с покупателями,
3. УПД,
4. Таблица продажи продукции готовые завтраки в разрезе контрагентов с 01.01.2023 по 27.07.2024.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.03.2023) поступления заявки №2023725985 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023725985

заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «ПОЛЬЗА», «С УДОВОЛЬСТВИЕМ», выполненные

оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, расположенных на фигурном изобразительном элементе зеленого цвета.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: *«вспученные кукурузные закуски; готовые завтраки на основе злаков; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; продукты зерновые экструзионные, в том числе в форме шариков, трубочек, подушечек с начинкой, звездочек, колечек».*

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны словесный товарный знак [1]

«POLZA» по свидетельству №557698, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, комбинированные товарные знаки [2]

«ПОЛЬЗА» по свидетельству №570542, [3]  по свидетельству

№289701, [4]  по свидетельству №579412, [5] «POLza» по свидетельству №279411, а также комбинированное обозначение [6]

 по заявке №2023722395, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что все обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «ПОЛЬЗА» и [2, 6] «ПОЛЬЗА», [3-5] «POLZA», выполняющие основную индивидуализирующую функцию в знаках.

В представленном возражении фонетическое сходство заявителем не оспаривается.

Наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «С УДОВОЛЬСТВИЕМ», выполненного на второй строчке в знаке более мелким шрифтом, не может существенным образом повлиять на восприятие знака. Расположение словесных элементов позволяет рассматривать заявленное обозначение как состоящее из двух элементов, при этом основную доминирующую роль в данном случае выполняет именно словесный элемент «ПОЛЬЗА».

Семантическое сходство заявленного и противопоставленных товарных знаков [2, 6] выражается в едином смысловом значении словесных элементов «ПОЛЬЗА» («Польза» - благо, выгода, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/172050>).

Коллегия отмечает, что наличие в противопоставленном обозначении [6] «Это Польза» словесного элемента «Это» не приносит существенного семантического отличия сравниваемым обозначениям, прежде всего, за счет графического исполнения данных элементов, а также ввиду усиливающей/акцентной функции элемента «Это» по отношению к слову «ПОЛЬЗА», также занимающего доминирующее положение в знаке.

Противопоставленные товарные знаки [1, 3-5], выполненные в латинице, по сути, представляют собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ПОЛЬЗА» («POLZA»), что в этой связи также не исключает восприятие словесного элемента «POLZA» указанных противопоставленных товарных знаков в смысловом значении – польза, выгода.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарного знака [2] и обозначения [6] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении кириллического алфавита в сравниваемых знаках.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ: *«вспученные кукурузные закуски; готовые завтраки на основе злаков; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; продукты зерновые экструзионные, в том числе в форме шариков, трубочек, подушечек с начинкой, звездочек, колечек».*

Правовая охрана противопоставленным знакам [1-6] предоставлена в отношении широкого перечня товаров 29, 30 классов МКТУ, включающего, в том числе, следующие позиции: [1] *«овсяные хлопья, овсяные продукты, зерновые продукты, кукурузные хлопья, рис, рисовые торты и т.д.»*, [2] *«овсяные хлопья, овсяные продукты, зерновые продукты, кукурузные хлопья, хлопья (зерновые продукты), рис, рисовые торты и т.д.»*, [3-5] *«хлопья картофельные, крупы пищевые, овес дробленый, продукты зерновые, рис, хлопья из зерновых продуктов и т.д.»*, [6] *«закуски легкие на основе риса, закуски легкие на основе хлебных злаков, продукты зерновые, продукты на основе овса, пудинг рисовый и т. д.»*

Сравнительный анализ перечня товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-6] показал, что сравниваемые товары относятся к одной родовой группе товаров: «продукты зерновые».

Таким образом, сравниваемые товары 30 класса соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку (зерновые продукты / хлопья кукурузные, хлопья овсяные и т.д., имеют один круг потребителей, назначение, а также каналы реализации.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ коллегия также соотносит с товарами 29 класса противопоставленных товарных знаков [3-5], а именно: «хлопья картофельные».

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров 29, 30 классов МКТУ.

Заявителем в рамках поданного возражения однородность товаров 30 класса МКТУ не оспаривается.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6], а также высокую степень однородности испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ соответствующим товарам 29, 30 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-6], их следует признать сходными до степени смешения.

Представленные сведения о деятельности заявителя, включая объемы продаж, широту охвата, не опровергают старшее право правообладателей сходных товарных знаков в отношении однородных товаров, ввиду чего представленные сведения не устраняют требования в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя, что заявленное обозначение является узнаваемым у потребителей, что исключает вероятность смешения товарных знаков, не может быть принят во внимание в рамках рассматриваемого возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приводятся примеры регистраций обозначений, включающих словесные элементы «ПОЛЬЗА», которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения. Однако, данный довод не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.03.2024.