

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 марта 2014 г. № 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 11.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОСЕТРОВОЕ ПОМЕСТЬЕ», Воронежская область, г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022762775 от 06.09.2022 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022762775, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 18, 25, 29, 31 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022762775 в отношении заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ОСЕТРОВОЕ», «STURGEON» («ОСЕТРОВОЕ» - прил. от слова «ОСЕТР»; «STURGEON» - в пер. с англ. – «ОСЕТР» - крупная промысловая рыба, ценная своим мясом и икрой; см., <https://translate.google.com/>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/осётр>), оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств части заявленных товаров 29 класса МКТУ, не относящихся к рыбе, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков под свидетельством №832545 – приоритет от 18.09.2020, свидетельством №799457 – приоритет от 05.03.2019, свидетельством №302114 – приоритет от 30.09.2004, свидетельством №302113 – приоритет от 30.09.2004, свидетельством №799456 – приоритет от 05.03.2019, свидетельством №816164 – приоритет от 18.09.2020, свидетельством №347769 – приоритет от 13.04.2007, свидетельством №674697 – приоритет от 12.12.2016, свидетельством №676098 – приоритет от 05.10.2017 зарегистрированной на БЕЛУГА ГЛОБАЛ ЛТД, Кипр, 3030, г. Лимасол, ул. Арх. Макариу III, д. 206, здание Крисалиа Корт, 5-ый этаж, в отношении товаров и услуг 16, 18, 29, 31, 35, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 18, 29, 31, 35, 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основания по пункту 1, пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении словесного элемента «CAVIAR», а также противопоставления товарных знаков №600113, №738855, №854005 экспертизой сняты в связи с внесением

заявителем изменений в заявленное обозначение, а именно: исключения данного словесного элемента.

В поступившем возражении от 11.07.2024, а также дополнении к возражению от 16.09.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявка на товарный знак «ОСТЕРОВОЕ ПОМЕСТЬЕ» и противопоставленные товарные знаки воспринимаются по-разному,

- заявленное обозначение содержит в своем составе графический элемент, выполненный в виде стилизованного изображения двух рыб,

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, имеет место различная колористическая проработка, совершенно разное общее зрительное впечатление, что обусловлено наличием в заявленном обозначении оригинальной художественной композиции из изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленных товарных знаках, а также очевидными отличиями в цветовом и шрифтовом исполнении словесных элементов,

- фонетический критерий не подтверждает сходство сравниваемых словесных элементов,

- несмотря на наличие в сравниваемых обозначениях художественного элемента в виде рыбы - своеобразное (оригинальное) графическое оформление цифрового и буквенного элементов снижает вероятность сходства до степени смешения,

- товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв,

- заявителем представлен скорректированный перечень для следующих испрашиваемых товаров 29, 31 классов МКТУ, в частности:

29 класс – икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; консервы рыбные креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось неживой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; мука

рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; филе рыбное.

31 класс - икра рыб; карпы кои, живые; лосось живой; мидии живые; моллюски в раковине, живые; моллюски живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; тунец живой; устрицы живые.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022762775 в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 16, 18, 25, 35, 43 классов МКТУ, а также части товаров 29, 31 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.12.2024, заявитель выразил просьбу исключить из перечня товаров 14, 25 классов МКТУ следующие позиции:

14 – распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий, распятия, используемые в качестве ювелирных изделий,

25 – орари (церковная одежда), ризы (церковное облачение).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.09.2022) поступления заявки №2022762775 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 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 «» является комбинированным, включает словесные элементы «STURGEON ESTATE», выполненные оригинальным и стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, «ОСЕТРОВОЕ ПОМЕСТЬЕ», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, и графический элемент в виде изображение короны, а также изображение двух рыб.

В рамках поданного возражения правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14, 16, 18, 25, 29, 31 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для целей устранения противоречий в части пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявителем перечень испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ был сокращен до следующих позиций: «икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; консервы рыбные креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось неживой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; филе рыбное».

Анализ вышеприведенных товаров 29 класса МКТУ показал, что указанные позиции могут относиться к категории «рыбной продукции», включающей как рыбу, так и другие товары данной категории, так или иначе связанных с деятельностью рыбного хозяйства, что не будет вызывать ложных ассоциаций для указанной части товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, в отношении вышеуказанной части товаров 29 класса МКТУ коллегия делает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указана серия комбинированных

товарных знаков [1]  «**БЕЛУГА**» по свидетельству №799457, [2]  «**БЕЛУГА**» по

свидетельству №302114, [3]  » по свидетельству №302113, [4]

 «**BELUGA**» по свидетельству №799456, [5]  » по свидетельству

№816164, [6]  » по свидетельству №347769, [7]  «**BELUGA CAVIAR BAR**» по

свидетельству №674697, [8] «  » по свидетельству №676098, а также

изобразительный товарный знак [9] «  » по свидетельству №832545, выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 16, 18, 29, 31, 35, 43 класса МКТУ.

Сравнительный анализ графических элементов заявленного



обозначения «  » и серии противопоставленных товарных знаков [1-9] показал, что сравниваемые обозначения включают единое стилизованное изображение рыбы осетровых пород, занимающих в знаках доминирующее (акцентное) положение среди иных изобразительных элементов.

Действительно, в данном случае присутствует некоторое сходство сопоставляемых графических элементов, выражающееся прежде всего в характерной проработке отдельных элементов, позволяющей сразу без дополнительного домысливания определить именно данный вид рыбы (рыбы осетровых пород) с присущей ей характерной внешней особенностью, а именно: длинная и узкая носовая часть.

Вместе с тем, в детальной графической проработке сравниваемых изобразительных элементов присутствуют следующие отличия: заявленное обозначение включает композицию из двух наложенных друг на друга рыб, направленных в разные стороны, противопоставленные товарные знаки включают изображение одной рыбы; изображение рыб в заявленном обозначении выполнено с характерными шипами на спине, в противопоставленных товарных знаках - линия спины более ровная; цветовая наполненность сравниваемых изображений также отличается - черно-белый

цвет в заявленном изображении и серо-белый, серо-черный - в противопоставленных товарных знаках.

Перечисленные признаки оцениваются коллегией как существенные в общем зрительном впечатлении, которое производят сравниваемые обозначения на среднего потребителя товаров/услуг, и, соответственно, влияющие на вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Присутствие в сравниваемых обозначениях иных отличных изобразительных элементов (изображение корон, которые также имеют существенные различия в детальной графической проработке, круга, стилизованного изображения черной икры и т.д.), а также различных словесных элементов дополнительно усиливают различия между ними.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-9] производят различное зрительное впечатление, ввиду чего не могут быть спутаны потребителями.

Резюмируя вышеизложенное коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-9] не являются сходными в силу графических, а также фонетических и лексических отличий.

Анализ однородности товаров и услуг заявленного обозначения и товаров и услуг, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-9], показал следующее.

Заявитель не спорит с однородностью товаров и услуг 16, 18, 29, 31, 35, 43 классов МКТУ сравниваемых обозначений. Вместе с тем, заявитель указывает на сокращение перечня испрашиваемых товаров и услуг в части 29, 31 классов МКТУ.

Признавая однородность товаров и услуг 16, 18, 29, 31, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9], коллегия отмечает, что ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных

товарных знаков, сравниваемые товары и услуги не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель также выразил просьбу исключить позиции товаров 14, 25 классов МКТУ (распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий, распятия, используемые в качестве ювелирных изделий, орари (церковная одежда), ризы (церковное облачение) из перечня испрашиваемых товаров и услуг. В этой связи коллегия отмечает, что указанные изменения в перечне испрашиваемых товаров были учтены коллегией в том числе. Также коллегия обращает внимание на отсутствие оснований для отказа в регистрации в отношении заявленных товаров 14, 25 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2024, отменить решение Роспатента от 25.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022762775.