


## 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, в редакции Федерального закона 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.02.2020 возражение, поданное Васениной Ольгой Викторовной, г. Барнаул (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729408, при этом установила следующее.




Обозначение «  » по заявке №2018729408 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.10.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ, а в отношении другой части товаров 29 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой

частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 29 и услуг 43 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ с товарным знаком «ПРИБОЙ» по свидетельству №233027 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица.

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

- заявитель предпринял меры для устранения препятствий для регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по заявке №2018729408, а именно заявителем подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №233027;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2020 правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в отношении товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ;

- таким образом, к настоящему моменту все основания для противопоставления по пункту 6 статьи 1483 Кодекса сняты.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018729408 в отношении заявленных товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.07.2018) поступления заявки №2018729408 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 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 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 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 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.

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 заявлено комбинированное



обозначение «  » по заявке №2018729408 с приоритетом от 12.07.2018 в отношении товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указан товарный знак «ПРИБОЙ» по свидетельству №233027 [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что оба обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПРИБОЙ». (Прибой – Набегающие на берег

морские волны. Океанский п. Шум прибора., см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка»).

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №233027 [1] в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; масла и жиры пищевые» и услуг 42 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2020 по делу №СИП-586/2019. Сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.03.2020.

Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ [1] позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729408 в отношении товаров 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; анчоусы неживые; артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; заменители молока; изделия из тофу порционные; изделия из сои порционные; изделия колбасные; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; колбаса кровяная; кольца луковые; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; корн-доги;

корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крокеты; лангусты неживые; лосось неживой; лук консервированный; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко соевое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; паста томатная; паштеты из печени; печень; пикули; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пюре томатное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; спреды на основе орехов; субпродукты; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног

безалкогольный; экстракты мясные; юба [спаржа соевая]; яйца улитки; якитори» и услуг 43 класса МКТУ.

Вместе с тем, в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки для кулинарных целей; белок яичный; варенье имбирное; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; изделия мучные творожные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы фруктовые; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; мякоть фруктовая; напитки молочные с преобладанием молока; паста фруктовая прессованная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; пюре клюквенное; пюре яблочное; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [скашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; ягоды консервированные; яйца» правовая охрана заявленному обозначению не может быть предоставлена, поскольку указанные товары являются однородными с товарами 29 класса МКТУ «желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к переработанным фруктовым продуктам, молочным продуктам и яйцам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2020, изменить решение Роспатента от 22.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729408.**