

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 22.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТМК-СЕРВИС», Воронежская область, г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759110 от 23.01.2023 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « **Ф У Н Т** М И С А » по заявке №2021759110, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759110 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ. Основанием для отказа послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ФУНТ МЯСА» («фунт» – единица веса нескольких европейских государств и основная единица массы в системе английских мер; «мяса» – род. падеж от «мясо» - туша или ее часть, представляющая совокупность мышечной, жировой, соединительной ткани и костей или без них, см. Интернет-словари: <https://academic.ru/>, Словарь иностранных слов русского языка, Толковый словарь Ушакова, Большой энциклопедический словарь) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и вес заявленных товаров.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «МЯСНОЙ ФУНТ», ранее заявленным на регистрацию Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛИТКОН», 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, 5, оф. 606 (свидетельство №899964 (заявка №2021725234), приоритет от 26.04.2021 г.) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «ФУНТ МЯСА», зарегистрированным на имя Коломенского Владимира Сергеевича, 400081, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Ангарская, 71, кв.12 (свидетельство №653859, приоритет от 28.09.2016г.) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 и 30 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных

товаров 29 и 30 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 22.11.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что словесный элемент «ФУНТ МЯСА» является неохраняемым для всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ,

- заявитель также согласен с тем, что заявленное на регистрацию обозначение является сходным с товарным знаком «ФУНТ МЯСА» (свидетельство №653859), вместе с тем, отмечает, что правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена 17.04.2023г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя-правообладателя,

- заявитель считает противопоставление товарного знака №899964 некорректным, ввиду чего считает возможным снять данное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ с исключением словесного элемента «ФУНТ МЯСА» из самостоятельной правовой охраны.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.03.2024, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению были дополнены пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, а именно: словесный элемент «МЯСА» является ложным указанием на вид товара «мясо» в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, за исключением «мясо, мясо консервированное, мясо лиофилизированное, свинина, солонина».

Кроме того, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса расширены в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно: товары 29 класса МКТУ противопоставленного

товарного знака по свидетельству №899964 признаны однородными, в том числе, товарам 30 класса МКТУ заявленного обозначения, за исключением «кулебяки с мясом, пельмени, равиоли».

В поступивших письменных пояснениях от 17.05.2024 заявитель представил свои доводы:

- заявителем было подано возражение против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку №899964, коллегия в удовлетворении возражения отказала, сославшись на тот факт, что обозначение «Мясной фунт» является фантазийным, а не описательным (Приложение 1),

- фонетическое, семантическое и визуальное сходство между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №899964 отсутствует,

- факт однородности товаров заявленного обозначения и товаров, в отношении которых получил регистрацию противопоставленный товарный знак, заявителем не оспаривается.

- товары, представленные в перечне заявки, напрямую связаны с мясом или имеют в своем составе мясо, а также могут быть отнесены к категории сопутствующих мясной продукции,

- в отношении формулировок «паштеты из печени, печень, субпродукты» заявитель не возражает против их исключения из перечня, а также конкретизирует часть позиций уточняющей формулировкой «а именно с мясной начинкой».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента 23.01.2023 г. и принять решение о государственной регистрации товарного знака с включением словосочетания «ФУНТ МЯСА» в качестве неохраняемого в отношении следующих товаров 29, 30 класса МКТУ:

29 - андуйет; ветчина; голубцы, фаршированные мясом; дичь; желе мясное; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; конфи утиное; корн-доги; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное;

оболочки колбасные, натуральные или искусственные; птица домашняя неживая; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; экстракты мясные.

30 - вещества связующие для колбасных изделий; кулебяки с мясом; пельмени, а именно с мясной начинкой; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли, а именно с мясной начинкой; составы для глазирования ветчины.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.04.2024.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.09.2021) поступления заявки №2021759110 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 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. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

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 (изготовителя).



Заявленное обозначение «**ФУНТ**
М Я С А» является комбинированным, включает словесный элемент «ФУНТ МЯСА», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения быка. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение словесного элемента «ФУНТ МЯСА», входящего в состав заявленного обозначения, («фунт» – единица веса нескольких европейских государств и основная единица массы в системе английских мер; старая русская мера веса, равная 409,5г, английская мера, равная 453,6г, а также соответствующая старинная мера веса в других европейских странах, «мяса» – род. падеж от «мясо» - туша или ее часть, представляющая совокупность мышечной, жировой, соединительной ткани и костей или без них, см. Интернет-словари: <https://academic.ru/>, Словарь иностранных слов русского языка, Толковый словарь Ушакова, Большой энциклопедический словарь, Толковый словарь Ожегова») можно определить как: фунт какого-либо мяса (без или на кости) или ~ 400г мяса.

Коллегия отмечает, что фунт как единица массы в русской системе мер был отменен еще в 1918 году, в России с тех пор используется метрическая система мер, в которой единицей измерения массы является килограмм.

Таким образом, использование в заявленном обозначении старинной меры веса, равной чуть более 400 г, не является столь очевидной описательной характеристикой по отношению к заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ.

Вызываемые у потребителей представления под данным обозначением в качестве описательной характеристики товаров, как – то: 400 грамм мяса, продукт, содержащий 400 грамм мяса, продукт, содержащий не менее 400

грамм мяса и т.д., могут потребовать дополнительных рассуждений, ассоциаций и домысливания.

Также входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ФУНТ МЯСА» не является характеристикой, необходимой для использования различными производителями, производящими мясную продукцию, а именно: при описании характеристик данной продукции в гражданском обороте, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения «ФУНТ МЯСА».

Таким образом, словесный элемент «ФУНТ МЯСА» заявленного обозначения указывает на старинную меру веса, не используемую в настоящее время в гражданском обороте, в связи с чем словесный элемент «ФУНТ МЯСА» не является описательным в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения №2021759110 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, проанализировав все обстоятельства дела на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (в рамках выдвинутых новых оснований на заседании коллегии от 07.03.2024) коллегия пришла к выводу, что эта норма не подлежит применению.

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

Противопоставленные знаки представляют собой:

[1] комбинированный товарный знак  «» по свидетельству №653859, включающий словесный элемент «МЯСНОЙ ФУНТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы коровы, правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ,

[2] комбинированный товарный знак «» по свидетельству №899964, включающий словесный элемент «МЯСНОЙ ФУНТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ножа, справа и слева от которого размещены волнообразные фигуры, на фоне резного овала, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] 17.04.2023 (Бюл. №8) была досрочно прекращена в связи с прекращением предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя, в этой связи товарный знак [1] далее не учитывается в качестве противопоставления.

Анализ заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака [2] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «МЯСО» / «МЯСНОЙ» и фонетически тождественные словесные элементы «ФУНТ» / «Фунт».

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, включающих словесные элементы «ФУНТ» «МЯСА» и «Мясной» «Фунт», выражается в наличии совпадающих звуков и звукосочетаний, состава гласных и согласных звуков.

Несмотря на расположение в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «Фунт» на втором месте в знаке, в отличие от заявленного обозначения, где словесный элемент «ФУНТ» расположен в начале знака, сравниваемые обозначения созвучны в целом, ввиду присутствия в знаках фонетически сходных словесных элементов «ФУНТ» «МЯСА» и «Мясной» «Фунт».

Семантическое сходство обусловлено совпадением в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке словесных элементов «ФУНТ» / «Фунт», которые имеют самостоятельное значение, а именно:

«фунт» – единица веса нескольких европейских государств и основная единица массы в системе английских мер; старая русская мера веса, равная 409,5г, английская мера, равная 453,6г, а также соответствующая старинная мера веса в других европейских странах, см. Интернет-словари: <https://academic.ru/>, Словарь иностранных слов русского языка, Толковый словарь Ушакова, Большой энциклопедический словарь, Толковый словарь Ожегова».

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что словесные элементы «МЯСА» («мяса» – род. падеж от «мясо» - туша или ее часть, представляющая совокупность мышечной, жировой, соединительной ткани и костей или без них, см. <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова, Большой энциклопедический словарь, Толковый словарь Ожегова) заявленного обозначения и «Мясной» (прилагательное, образованное от существительного - «мясо», см. <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова) противопоставленного товарного знака имеют схожее смысловое значение. Очевидно, что обозначение «Мясной» является производным словом, образованным от существительного «мясо».

Соответственно, сравниваемые обозначения являются близкими по смыслу, что порождает в сознании потребителя сходный ассоциативный ряд, связанный со значением слов «мясо»/мясной (особенно ввиду совпадения смыслового значения словесных элементов «ФУНТ» / «Фунт»), что позволяет говорить о сходстве знаков по семантическому критерию.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются комбинированными, ввиду чего отличаются графически. В данном случае присутствует совпадение кириллического алфавита в сравниваемых знаках.

Вместе с тем, наличие в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке графических отличий не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений,

прежде всего, за счет присутствия в них фонетически и семантически сходных слов.

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 коллегия 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.

В поступившем возражении заявитель представил уточненный перечень испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ:

29 - андуйет; ветчина; голубцы, фаршированные мясом; дичь; желе мясное; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; конфи утиное; корн-доги; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; птица домашняя неживая; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; экстракты мясные.

30 - вещества связующие для колбасных изделий; кулебяки с мясом; пельмени, а именно с мясной начинкой; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли, а именно с мясной начинкой; составы для глазирования ветчины.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: *«ветчина; голубцы, фаршированные мясом; дичь; изделия колбасные; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; свинина; составы для приготовления бульонов»*.

Сравнительный анализ перечня испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] показал, что сравниваемые товары 29 класса относятся к одной родовой группе «мясо, дичь, птица, мясная продукция».

Такие позиции испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ как *«вещества связующие для колбасных изделий; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; составы для глазирования ветчины»* относятся к «вещества, добавляемые в продукты питания», позиция *«подливки мясные»* относится к группе товаров как «приправа». Данные позиции также относятся к категории мясной продукции. В этой связи коллегия относит указанные испрашиваемые товары к категории сопутствующих, непосредственно связанными с товарами категории «продукция мясная», а также их производством.

Таким образом, испрашиваемые товары 29 класса МКТУ, а также часть испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ *«вещества связующие для колбасных изделий; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; составы для глазирования ветчины»* являются однородными с товарами 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, являются тесно связанными друг с другом, имеют общее назначение, область применения, круг потребителей, используются в одном сегменте рынка, соотносятся как род/вид.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ соответствующим товарам 29

класса МКТУ противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что испрашиваемые товары 29 класса МКТУ «кулебяки с мясом; пельмени, а именно с мясной начинкой; равиоли, а именно с мясной начинкой» относятся к такой категории товаров как «изделия кулинарные на основе муки», в этой связи не являются однородными с товарами 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному роду/виду товаров и, следовательно, их смешение на рынке отсутствует.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод, что заявленное обозначение в отношении части испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ, а именно: «кулебяки с мясом; пельмени, а именно с мясной начинкой; равиоли, а именно с мясной начинкой» соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2023, отменить решение Роспатента от 23.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021759110.