


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.12.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689370, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан, г. Уфа, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.




Регистрация товарного знака  с приоритетом от 12.04.2018 по заявке № 2018714600 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.12.2018 за № 689370. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Фабрика Фрост", г. Челябинск (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 689370 для товаров 29 и 30

классов МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- оспариваемый товарный знак включает элемент

«», в котором словесный элемент «Советский» выполнен значительно более крупным и иным шрифтом, чем шрифт словесного элемента «СТАНДАРТ», вследствие чего словесный элемент «Советский» является доминирующим и акцентирует на себя внимание, а данный словесный элемент является тождественным с товарным знаком «СОВЕТСКИЙ» по свидетельству №599022, а также является близким к тождеству с товарным знаком «Советская» по свидетельству №918938;

- в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2021 года по делу № СИП-373/2021, отклоняя довод кассационной жалобы о том, что на сопроводительной документации содержится не спорный товарный знак «СОВЕТСКИЙ», а обозначение «СОВЕТСКИЕ», президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с позицией суда первой инстанции о том, что изменение одной (последней) буквы не меняет существо товарного знака и не ограничивает его охрану;

- товары 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются идентичными либо имеют высокую степень однородности;

- товары «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое» 30 класса являются однородными товару «продукты молочные» 29 класса МКТУ, а также товару «сорбет [мороженое]» 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №918938.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689370.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, 28.05.2024 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- настоящее возражение подано по истечению срока, установленного Кодексом;

- слова словосочетания «СОВЕТСКИЙ СТАНДАРТ», не смотря на то, что размещены в две строки, связаны друг с другом по смыслу и грамматически, что обуславливает их восприятие как единого словесного обозначения;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Фабрика Фрост» также принадлежит несколько товарных знаков, содержащих словосочетание «СОВЕТСКИЙ СТАНДАРТ», дата приоритета которых ранее даты приоритета товарных знаков №№ 599022 и 918938;

- словесный элемент товарного знака № 689370 состоит из двух охраноспособных слов, при этом доминирующее семантическое положение в словосочетании занимает именно слово «СТАНДАРТ», представляющее собой существительное, и связанное с ним прилагательное «СОВЕТСКИЙ» (СТАНДАРТ (какой?) СОВЕТСКИЙ);

- между сравниваемыми словесными элементами имеются семантические различия, поскольку словосочетание «СОВЕТСКИЙ СТАНДАРТ» вызывает в сознании потребителя конкретные ассоциации (соответствие требованиям ГОСТам и стандартам, разработанным в СССР), в отличие от прилагательных «СОВЕТСКАЯ» и «СОВЕТСКИЙ», которые лишены однозначного смыслового значения;

- словесные элементы сравниваемых товарных знаков имеют разное фонетическое звучание за счет разного количества слов;

- отсутствие между сравниваемыми товарными знаками сходства также обусловлено наличием в составе товарного знака № 689370 изобразительных элементов в виде сложно комбинированного фона, изображения звезды, подчеркивающих семантический смысл словесного элемента «СОВЕТСКИЙ

СТАНДАРТ», и усиливающего существующие семантические отличия сравниваемых товарных знаков;

- товарный знак № 689370 активно используется правообладателем на упаковке мороженого с 2006 г. Мороженое «Советский стандарт» многократно участвовало в международном конкурсе «Лучший продукт» выставки ПродЭкспо, завоевывая золотые медали;

- правообладатель представляет документы активного и длительного использования оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения в полном объеме.

К отзыву приложены копии дипломов, примеров рекламы.

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

С учетом даты (12.04.2018) подачи заявки на регистрацию оспариваемого 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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.

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

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.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 689370 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде яркой этикетки красного, белого, синего и голубого цвета. На фоне голубой части изображен город, на фоне красной части – изображение звезды, слова «Советский» и «СТАНДАРТ», пятиугольная фигура, в которую вписаны стилизованное изображение двух снеговиков, слова «РОСФРОСТ» и «Торговая марка» и символ «®».

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Оценив доводы возражения, приведенные подавшим его лицом в доказательство своих требований, доводы правообладателя, а также имеющиеся в материалах дела документы и сведения, коллегия установила следующее.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

На имя ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" зарегистрированы товарные знаки « **СОВЕТСКИЙ** » и « **Советская** » по свидетельствам №№599022 и 918938.

Для признания заинтересованности лица по основаниям, предусматривающим противопоставление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (относительные основания – пункт 10 статьи 1483 Кодекса), достаточным является тот факт, что обратившееся с возражением лицо обладает исключительными правами на противопоставляемые им объекты.

Правообладатель в своем отзыве указал, что рассматриваемое возражение подано по истечению сроков, установленных Кодексом.

В связи с указанным доводом коллегия отмечает, по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, правовая охрана товарных знаков может оспариваться в случае подачи возражения до истечения пятилетнего срока, который исчисляется со дня публикации сведений о государственной регистрации оспариваемого товарного знака (20.12.2018).

Рассматриваемое возражение подано 18.12.2023 (согласно присвоенному идентификатору почтового отправления 80088490318542), то есть в пределах установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса пятилетнего срока.

На имя ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" зарегистрированы товарные знаки « **СОВЕТСКИЙ** » и « **Советская** » по свидетельствам №№ 599022 и 918938.

Для признания заинтересованности лица по основаниям, предусматривающим противопоставление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (относительные основания – пункт 10 статьи 1483 Кодекса), достаточным является тот факт, что обратившееся с возражением лицо обладает исключительными правами на противопоставляемые им объекты.


Возражение основано на доводах о несоответствии товарного знака по свидетельству № 689370 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса по причине присутствия в составе товарного знака словесного элемента «Советский».

Названное несоответствие обосновано в возражении исключительным правом лица, подавшего возражение, на товарные знаки «**СОВЕТСКИЙ**» и «**Советская**» по свидетельствам №№599022 и 918938.

Товарный знак «**СОВЕТСКИЙ**» по свидетельству № 599022 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 29, 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак «**Советская**» по свидетельству № 918938 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 29, 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Оспариваемый товарный знак «» содержит словесный элемент «Советский», выполненный буквами русского алфавита и расположенный в центральной части обозначения.

Для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса важно учитывать особенности применения данной нормы, действие которой направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда спорный фрагмент, присутствуя в композиции товарного знака, приводит к нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иным лицам. Такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Таким образом, необходимо определить, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, воспринимается ли спорное слово (изображение) в качестве автономной единицы обозначения.

Следуя необходимости проведения такого анализа, коллегия установила, что словесный элемент «Советский» выполнен отличным от слова «стандарт» шрифтом и размером. Кроме того, слова разнесены на разные строки, что позволяет рассматривать их как отдельные, независимые друг от друга элементы.

При этом, в композиции оспариваемого обозначения присутствуют различные изобразительные и словесные элементы, среди которых общее впечатление от обозначения определяет, главным образом, изображение этикетки, состоящей из разных цветов.

Учитывая всю совокупность названных признаков, слово «Советский» в составе товарного знака по свидетельству № 689370 способен восприниматься как автономная единица обозначения.

Таким образом, сходство или тождество такого элемента товарного знака с объектами интеллектуальной собственности иных лиц может обуславливать несоответствие спорного товарного знака в целом требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Определение степени сходства спорного элемента товарного знака с охраняемым средством индивидуализации следует осуществлять согласно критериям и подходам, изложенным в пунктах 41-44 Правил.

Сравнительный анализ спорного словесного элемента «Советский» оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака «**СОВЕТСКИЙ**» по свидетельству №599022 показал, что они характеризуются фонетическим тождеством и визуальным сходством, основанном на использовании одинаковых букв одинакового алфавита, расположенных в одинаковом порядке.

При сравнении с товарным знаком «**Советская**» по свидетельству №918938 установлено, что сравниваемые знаки сходны фонетически, поскольку

совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Отличие в последних звуках [-ИЙ] и [-АЯ] следует признать незначительным.

Использование букв одного и того же алфавита сближает знаки графически.

Анализ словарно-справочных источников информации показал что слова «Советский» / «Советская» имеют тождественное значение, относящийся к государственной власти Советов, свойственный, принадлежащий СССР (см. Толковый словарь Ожегова).

Резюмируя сказанное, спорный элемент «Советский» оспариваемого товарного знака является сходным в высокой степени (или тождественным) со словесными товарными знаками по свидетельствам №№ 599022 и 918938.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №689370 и товаров 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков №№599022 и 918938, показал, что сравниваемые перечни либо полностью совпадают, либо соотносятся между собой как род вид товаров (мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, джемы, компоты; яйца; молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые), товары имеют одно и то же назначение, условия реализации (продовольственные магазины) и круг потребителей.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ и товары 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков №№599022 и 918938 полностью совпадают, либо соотносятся между собой как род вид товаров (кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, изделия кондитерские мучные и изделия кондитерские сахаристые; шоколад; мороженое, сорбеты и другой пищевой лед; сахар, мед, патока; дрожжи, порошок пекарский; соль, специи, пряности, консервированные травы; уксус, соусы и другие приправы; лед (вода замороженная)), товары имеют одно и то же назначение, условия реализации (продовольственные магазины) и круг потребителей.

Следует отдельно отметить, что оспариваемые товары 30 класса МКТУ *«йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или*

искусственный; лед пищевой; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]» являются однородными товарам 29 класса МКТУ «*сорбет [мороженое]; лед для охлаждения; кубики льда;*», поскольку представляют собой один и тот же вид товара – мороженое и лед. Кроме того, оспариваемые товары «*йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]*» по своему назначению являются десертами, в связи с чем имеют общие с кондитерскими изделиями назначение и круг потребителей, являются однородными товарам таким товарам 29 класса МКТУ «*кондитерские изделия; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; леденцы; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; халва; шоколад,* в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №918938 и №599022. Кроме того, названные товары имеют совместную встречаемость при продаже, обладают признаком взаимозаменяемости.

Вывод о высокой степени сходства элемента (фрагмента) оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками, наряду с выводом об однородности товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых регистраций, свидетельствует о наличии вероятности смешения их в гражданском обороте, что приводит к несоответствию регистрации № 689370 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, 14.06.2024 направлено обращение, которое повторяет доводы возражения, которым в свою очередь, выше по тексту была дана исчерпывающая оценка, в связи с чем, дополнительного ответа, доводы, указанные в обращении не требуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689370 недействительным полностью.