

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.08.2015 возражение, поданное по поручению фирмы Норберт Шаллер Гез.м.б.Х, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013701916, при этом установила следующее.

Рустико
Rustico

Словесное обозначение **Rustico** по заявке №2013701916, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими иным лицам:

- с товарным знаком «РУСТИК RUSTIC» (свидетельство №487608 с приоритетом от 12.12.2011), зарегистрированным на имя Сарычева Андрея Валериевича, 241024, Брянская обл., Брянский р-н, пос. Путевка, ул. Заречная, 4, в

отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ;

- с товарным знаком «RUSTICA» (свидетельство №131037 с приоритетом от 22.12.1993), зарегистрированным на имя Д-р Аугуст Оеткер Нарунгсмиттель КГ, Лутерштрассе, 14, г. Билефельд, 33617, Германия, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ;

- с товарным знаком «RUSTEASO» (свидетельство №400946 с приоритетом от 06.08.2008), зарегистрированным на имя ООО «Русская Чайная Компания», 121471, Москва, ул. Рябиновая, 45, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

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

- заявитель направил в Суд по интеллектуальным правам заявление о частичном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №400946, однако, в ходе судебного заседания между заявителем и правообладателем указанного товарного знака было достигнуто мировое соглашение, в результате которого в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности было направлено заявление об исключении из перечня товаров 30 класса МКТУ следующих товаров: «дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности»;

- заявителем также было подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о частичном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №131037, вместе с тем и в ходе этого судебного заседания между заявителем и правообладателем указанного товарного знака было достигнуто мировое соглашение, в результате которого из перечня товаров 30 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №131037 были исключены такие товары как «соусы (приправы)»;

- с учетом того, что правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №400946 и №131037 отказались от товаров, которые являются

однородными заявленным товарам, нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.11.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013701916 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ «изделия колбасные, сосиски, экстракты мясные, фарш мясной» и товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы, приправы и пряности для изделий колбасных, сосисок, экстрактов мясных, фарша мясного».

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- копии заявлений в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №400946 и №131037;

- копии определений Суда по интеллектуальным правам о прекращении производства по делам № СИП-94/2015 и № СИП-95/2015 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №400946 и №131037;

- копия заявлений о внесении изменений в товарные знаки по свидетельствам №400946 и №131037.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, о возможности государственной регистрации товарного знака по заявке №2013701916 неубедительными.

С учетом даты (24.01.2013) приоритета заявленного обозначения по заявке №2013701916 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рустико

Заявленное обозначение **Rustico** по заявке №2013701916 с приоритетом от 24.01.2013 является словесным, включает в свой состав словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Слово «Rustico» в переводе с итальянского языка означает «деревенский, сельский, крестьянский» (см. <http://slovari.yandex.ru>), а слово «Рустико» представляет собой его транслитерацию. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №487608 [1], №400946 [2], №131037 [3].

РУСТИК

Противопоставленный товарный знак **RUSTIK** по свидетельству №487608 [1] с приоритетом от 12.12.2011 является словесным, включает в свой состав не имеющие смыслового значения словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

RUSTEACO

РУСТЕАКО

Противопоставленный товарный знак **РУСТЕАКО** по свидетельству №400946 [2] с приоритетом от 06.08.2008 является словесным, включает в свой состав не имеющие смыслового значения словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **Rustica** по свидетельству №131037 [3] с приоритетом от 22.12.1993 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с итальянского языка слово «Rustica» означает «деревенская, сельская, крестьянская» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ материалов дела показал, что в поданном возражении не оспаривается

Рустико

Rustico

сходство заявленного обозначения **Рустико** и противопоставленных товарных знаков **РУСТИК**

RUSTEACO

RUSTIK, **РУСТЕАКО**, **Rustica**.

Сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим сходством за счет близости состава букв, звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, одинакового ударения.

В силу отсутствия смыслового значения у словесных обозначений, входящих

РУСТИК

RUSTEACO

РУСТЕАКО

в состав противопоставленных товарных знаков **РУСТИК**, **РУСТЕАКО**, не представляется возможным провести их анализ с заявленным обозначением по семантическому критерию сходства. Что касается противопоставленного товарного

знака [3] со словесным элементом «Rustica» (деревенская, сельская, крестьянская), то он имеет одинаковое смысловое значение с заявленным обозначением, включающим слово «Rustico» (деревенский, сельский, крестьянский).

Также необходимо отметить, что использование в сравниваемых обозначениях словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита, усиливает их визуальное сходство.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений и их визуальное сходство, а также одинаковое смысловое значение словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №131037 [3], можно сделать вывод о том, что заявленное обозначения и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №487608 [1], №400946 [2], №131037 [3] ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29 и 30 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №487608 [1], №400946 [2], №131037 [3] соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, что обуславливает вывод об их однородности, что заявителем в возражении также не оспаривается.

Так, товары 29 класса МКТУ «изделия колбасные, сосиски, экстракты мясные, фарш мясной» заявленного обозначения однородны товарам 29 класса МКТУ «мясные экстракты; мясо, птица и дичь» противопоставленного товарного знака по свидетельству №487608 [1], а также товарам 29 класса МКТУ «готовые или частично готовые блюда, состоящие из мяса и мясных продуктов, продуктов птицы, дичи» и товарам 30 класса МКТУ «изделия из теста, наполненные колбасой и/или мясом» противопоставленного товарного знака по свидетельству №131037 [3].

В свою очередь товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы, приправы и пряности для изделий колбасных, сосисок, экстрактов мясных, фарша мясного» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №400946 [2], представляющим собой «приправы и

пряности», а также товарам 30 класса МКТУ «соусы [приправы]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №131037 [3].

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 29, 30 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 19.11.2014, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается обстоятельств, на которые указывается в материалах возражения, то необходимо отметить, что они не снимают препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Так, заявителем отмечается, что из перечня противопоставленного товарного знака по свидетельству №131037 [1] исключены такие товары 30 класса МКТУ как соусы [приправы]». Действительно, данные товары, согласно записи, внесенной в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2015, были исключены из перечня противопоставленного товарного знака. Однако в перечне 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №400946 [2] на дату проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения сохраняется такая позиция как «приправы и специи». Данные товары, как указывалось выше, являются однородными товарам 30 класса МКТУ заявленного обозначения.

Кроме того, необходимо отметить, что ввиду очень высокой степени сходства

РУСТИК

Рустико

заявленного обозначения **Rustico** и противопоставленных товарных знаков **RUSTIK** по свидетельству №487608 [1], **Rustica** по свидетельству №131037 [3], а также предназначения этих обозначений для продуктов питания, в отношении которых степень внимательности потребителей невелика, вероятность смешения сравниваемых обозначений увеличивается. В этой связи следует сделать вывод об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] друг с другом и в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как «ароматизаторы, приправы и пряности для изделий колбасных, сосисок, экстрактов

мясных, фарша мясного», которые предназначены для приготовления различной мясной продукции, перечисленной в 29, 30 классах МКТУ указанных противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, нет оснований для вывода об обоснованности требований, изложенных в поступившем возражении, о возможности регистрации товарного знака по заявке №2013701916 в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2015, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2014.