

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 16.11.2017 возражение компании MILAGRO FOOD INDUSTRIES LTD., Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590711, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 590711 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.2016 по заявке № 2014729548 с приоритетом от 02.09.2014 в отношении товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сладкая страна», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству






№ 590711 было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «D'Art», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 16.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30, 32 и услуг 43 классов

МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 187669 («D'ARTE»),

326336 (  ), 326337 (  ) и 326338 (  ), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, а также способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как он сходен с вышеуказанными обозначениями «D'ARTE», используемыми лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своей продукции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- распечатки сведений о товарных знаках [1];
- выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о правообладателе [2];
- официальные сведения о регистрации лица, подавшего возражение [3];
- отчет о деятельности лица, подавшего возражение [4];
- сведения о товарных знаках и промышленных образцах лица, подавшего возражение, в разных странах мира [5];
- договоры поставки товаров ООО «Милагро Бевередж Компани» и товаросопроводительные документы 2016-2017 гг. [6];
- реклама товаров в сетевых магазинах в 2016-2017 гг. [7];
- публикации сведений в сети Интернет о маркетинговых исследованиях рынка кофе [8];
- справка об объемах производства [9];
- сведения из сети Интернет об отраслевой выставке [10];
- декларации соответствия продукции 2016-2017 гг. [11];
- публикации статей в средствах массовой информации [12];
- каталог продукции [13].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении и назначенной дате его рассмотрения на заседании коллегии, отзыв на него не был представлен, а представитель правообладателя на данное заседание коллегии не явился.

В этой связи следует отметить, что соответствующее уведомление от 18.12.2017, направленное в установленном порядке правообладателю в его почтовый адрес, было возвращено отправителю с указанием причины невозможности вручения соответствующего заказного письма адресату – «возвращено за истечением срока хранения».

В свою очередь, уведомление от 18.12.2017, направленное в адрес для переписки правообладателя, было получено его представителем 24.12.2017 согласно сведениям об отслеживании отправлений заказных писем на официальном сайте Почты России.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.09.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «D'Art», так как он запоминается легче, чем графические элементы в виде изображений вертикально ориентированного прямоугольника с горизонтальными линиями и точками и помещенным в него стилизованным изображением чашки с горячим кофе, поскольку эти изобразительные элементы играют в данном знаке второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением указанного доминирующего слова, несущего основную индивидуализирующую нагрузку. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 02.09.2014 в отношении товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1 – 13] следует, что на российском рынке соответствующих товаров действительно присутствует кофейная продукция, индивидуализируемая принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками [1].

Однако факт наличия у лица, подавшего возражение, исключительных прав на данные товарные знаки никак не может сам по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака именно способности ввести в

заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и лица, оказывающего соответствующие услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и услугах и их единственном известном российскому потребителю конкретном производителе.

В этой связи необходимо отметить, что все представленные лицом, подавшим возражение, документы либо содержат общую информацию о нем, как производителе кофе, которая никак не может сама по себе свидетельствовать о конкретных фактах введения им в гражданский оборот на территории Российской Федерации соответствующих товаров, об осуществлении им определенных мероприятий по их продвижению на российском рынке в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и, собственно, об известности российскому потребителю на эту определенную дату данных конкретных товаров и их производителя, либо они относятся к 2016-2017 гг., то есть к периоду уже позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

К тому же, в частности, в договорах поставки товаров и товаросопроводительных документах 2016-2017 гг. [6] их поставщиком выступает вовсе не лицо, подавшее возражение, а иное юридическое лицо – ООО «Милагро Бевередж Компани», причем не были представлены какие-либо документы, которые подтверждали бы наличие у этого российского юридического лица того или иного определенного отношения к лицу, подавшему возражение.

В свою очередь, из документов [10] следует, что в отраслевой выставке в 2012 году принимали участие ООО «Милагро М» и «Милагро Фудс», которые, однако, не представляется возможным идентифицировать именно как лицо, подавшее возражение, имеющее совершенно иное фирменное наименование, то есть как компанию MILAGRO FOOD INDUSTRIES LTD., а документы о наличии между ними той или иной определенной связи также не представлены.



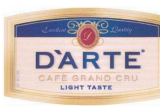
При этом в декларациях соответствия продукции 2016-2017 гг. [11] в качестве их заявителя и изготовителя соответствующей продукции выступает вовсе не лицо, подавшее возражение, а иное юридическое лицо – ООО «Интеркафе», сведениями о котором, как имеющем то или иное отношение к лицу, подавшему возражение, коллегия также не располагает.

Кроме того, в материалах возражения отсутствуют и какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о заказе изготовления и размещения в сетевых магазинах соответствующих рекламных материалов 2016-2017 гг. [7] именно лицом, подавшим возражение, либо другим, уполномоченным им, тем или иным конкретным лицом.


Коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций, например, отчетов по результатам проведенного социологического опроса, лицом, подавшим возражение, не было представлено.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 13] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям именно пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, рассматриваемое возражение содержит в себе также и мотив о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно о его сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ со словесным и комбинированными товарными знаками по свидетельствам №№ 187669 («D'ARTE»), 326336

(  ), 326337 (  ) и 326338 (  ), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты.



Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака  и, в частности, противопоставленного товарного знака «D'ARTE» по свидетельству № 187669, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, в силу сходства словесного элемента «D'Art», как уже отмечалось выше, доминирующего в составе оспариваемого комбинированного товарного знака, с противопоставленным словесным товарным знаком «D'ARTE», которые имеют крайне близкий состав звуков и букв (отличие лишь в один конечный звук «Е» и лишь в одну конечную букву «Е» в противопоставленном товарном знаке) и полностью совпадающие звукосочетания и буквосочетания («D'Art» – «D'ART-»), в том числе акцентирующие на себе особое внимание начальные звуки и буквы, с которых, прежде всего, начинается восприятие этих слов как на слух, так и визуально.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что соответствующие слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, а также содержат в себе апостроф в одинаковом положении (после начальной буквы «D»).

Кроме того, анализ сравниваемых знаков и по семантическому критерию сходства обозначений также показал, что они являются сходными, что обуславливается соответствующими смысловыми значениями вышеуказанных сравниваемых слов.

Так, слово «D'Art» в переводе с французского языка и слово «D'ARTE» в переводе с итальянского языка означают «искусство» (см. Интернет-порталы «Google: Переводчик» – <https://translate.google.ru>, «Словари и энциклопедии на



Академике: Переводы» – <http://dic.academic.ru>), то есть они являются семантически тождественными.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству букв, по наличию или отсутствию изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого комбинированного товарного знака и противопоставленного словесного товарного знака по свидетельству № 187669 коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 187669, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 30 класса МКТУ «кофе; чай; какао; шоколад; шоколадные напитки; сахар; рис; тапиока (маниока); саго; заменители кофе; мука; зерновые продукты; макаронные изделия; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, содержатся также и в перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 187669, то есть соответствующие сравниваемые товары 30 класса МКТУ совпадают и, следовательно, являются однородными.

Товары 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды; сиропы; безалкогольные напитки», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, содержатся также и в перечне товаров 32 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству

№ 187669, то есть соответствующие сравниваемые товары 32 класса МКТУ совпадают и, следовательно, являются однородными.

Товары 32 класса МКТУ «соки», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 32 класса МКТУ «фруктовые соки», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 187669, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Услуги 43 класса МКТУ «кафе; рестораны», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, содержатся также и в перечне услуг 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 187669, то есть соответствующие сравниваемые услуги 43 и 42 классов МКТУ совпадают и, следовательно, являются однородными.

Услуги 43 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 42 класса МКТУ «закусочные; кафе; рестораны», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 187669, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги баров», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 42 класса МКТУ «закусочные; кафе; рестораны», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 187669, относятся к одной и той же родовой группе услуг (услуги в области общественного питания), то есть являются однородными.

Услуги 43 класса МКТУ «гостиницы», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 42 класса МКТУ «туристические базы», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 187669, относятся к одной и той же родовой группе услуг (услуги по обеспечению проживания), то есть являются однородными.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг оспариваемой и противопоставленной регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 187669 до степени смешения в отношении товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товарам 30, 32 и услугам 42 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг соответствующей регистрации товарного знака.

Поскольку противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 187669 препятствует предоставлению правовой охраны оспариваемому товарному знаку на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, то сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с другими противопоставленными комбинированными товарными знаками, указанными в возражении, уже не требуется. Однако, вместе с тем, следует отметить, что все они представляют собой этикетки, которые содержат в своем составе графически обособленные и визуальнo доминирующие слова «D'ARTE», что позволяет прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «кофе; заменители кофе» на серию соответствующих товарных знаков, определяемую одинаковыми серийными словесными элементами «D'ARTE».

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, соответствующих противопоставленных товарных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего

возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590711 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590711 недействительным полностью.**