

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 возражение, поступившее 11.01.2019, поданное ООО «Русская скорость», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737331 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

МАТТИ

Словесное обозначение по заявке №2017737331,
поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29-33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.09.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32-33 классов МКТУ, а также товаров 29 класса МКТУ «рыба, яйца; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; желатин; желток яичный; жир

кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; закваска сычужная; заменители молока; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клефы [неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; кольца луковые; консервы овощные; консервы рыбные; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколочки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; 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 с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; овощи лиофилизированные; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; пектины для кулинарных целей; пикули; порошок яичный; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; сардины неживые; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок

томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; яйца улитки», товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао и заменители кофе; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе-сырец; крахмал пищевой; крем заварной; кубики льда; куркума; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; майонез; мальтоза; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки

шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рулет весенний; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус пивной; ферменты для теста; халва; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел», товаров 31 класса МКТУ «аквакультуры, лесные продукты, необработанные и переработанные; свежие фрукты, овощи и ароматические травы; живые растения и цветы; луковицы, саженцы и семена; живые животные; солод; анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; барда; сырье; венки из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; голотурии живые / трепанги живые; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; елки новогодние; животные, содержащиеся в зверинцах; жом сахарного тростника [сырье]; икра рыб; кабачки необработанные; картофель необработанный; каштаны необработанные; композиции из необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корневища цикория; крапива; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные;

лосось живой; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мульча; насекомые съедобные, живые; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; приманка для рыбной ловли живая; проростки ботанические; птица домашняя живая; пыльца растений [сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; ревень необработанный; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; тростник сахарный; трюфели необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей». В отношении иных заявленных товаров 29-31 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «Mätti» по свидетельству № 465610 (1), зарегистрированному с приоритетом от 11.10.2010 в отношении однородных товаров 30, 31 классов МКТУ. Правообладателем знака (1) является компания «РЕКИА ТРЕЙДИНГ ЛП», Великобритания;

- знаком «Matti's» по международной регистрации №583025 (2), с приоритетом от 28.01.1992, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Peter Mattfeld & Sohn GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; печенье; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; тесто для кондитерских изделий; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские мучные; изделия шоколадные; шоколадные конфеты; макарон [печенье миндальное]; муссы десертные [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладости», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), не являются однородными. Кроме того, заявитель обращает внимание на различное графическое исполнение сравниваемых обозначений, а также исполнение словесных элементов «МАТТИ» и «Mätti» буквами русского/латинского алфавитов.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.04.2019, представителем заявителя был скорректирован перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, путем исключения из него товаров «изделия шоколадные; шоколадные конфеты».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; печенье; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; тесто для кондитерских изделий; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские мучные; макарон [печенье миндальное]; муссы десертные [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладости», а также товаров 29, 30-33 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом уже было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.09.2017) поступления заявки №2017737331 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

МАТТИ

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявителем оспаривается отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ. Указанное исключает необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленным знаком (2).

Анализ заявленного обозначения на предмет сходства с противопоставленным товарным знаком (1) проводился по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства и с учетом проверки однородности товаров, в отношении которых

испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2017737331 и зарегистрирован противопоставленный ему товарный знак.



Противопоставленный товарный знак (1) является комбинированным и состоит из словесного элемента «Mätti», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «M» - заглавная, и помещенного на фоне геометрической фигуры неправильной формы. Под словесным элементом помещено стилизованное изображение колоска. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, красно-коричневом, желтом, темно-желтом, сером, светло-сером цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.

В отношении фонетического критерия сходства было установлено следующее. Как было указано выше, заявленное обозначение исполнено буквами русского алфавита и прочитывается как «матти». Вместе с тем, произношение противопоставленного знака не является однозначным за счет нахождения в его составе буквы «ä», которая может быть прочитана по-разному, в связи с чем противопоставленный товарный знак может иметь произношение – мэтти, маатти и т.д., то есть иметь произношение, отличное от произношения заявленного обозначения.

Обращение к словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru), а также к словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показало отсутствие лексического значения у словесных элементов «МАТТИ» и «Mätti», входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака (1). Таким образом, сравнить указанные обозначения по семантическому критерию сходства не представляется возможным, в связи с чем он не является решающим при определении сходства знаков.

С точки зрения графического восприятия сравниваемые обозначения производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что заявленное обозначение является словесным, а противопоставленный товарный знак – комбинированным, сравниваемые знаки по-разному акцентируют на себе внимание

потребителя, так, знак (1), в отличие от словесного заявленного обозначения, запоминается благодаря оригинальной композиции, включающей геометрическую фигуру неправильной формы, в которую вписаны словесный элемент «Mätti» и стилизованное изображение колоска, упомянутый знак отличает колористическая проработка. Более того, словесный элемент «МАТТИ» заявленного обозначения выполнен буквами русского алфавита, а словесный элемент «Mätti» знака (1) – буквами латинского алфавита, написание четырех букв из пяти в заявленном обозначении и противопоставленном ему знаке (1) не совпадает. При этом, заявленное обозначение не воспринимается как транслитерация противопоставленного знака (1). Графические различия усиливаются в связи с тем, что словесный элемент «МАТТИ» выполнен буквами черного цвета, а словесный элемент «Mätti» знака (1) – буквами белого цвета. В совокупности все перечисленные признаки свидетельствуют об отсутствии близости графического восприятия заявленного обозначения и противопоставленного ему знака (1).

С учетом вышеизложенного, коллегий усматривает низкую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1).

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

Как указано выше, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; печенье; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; тесто для кондитерских изделий; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские мучные; макарон [печенье миндальное]; муссы десертные [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладости», то есть в отношении различного вида кондитерских изделий.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «зерновые продукты, в том числе закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; каши молочные; крупа кукурузная; крупы пищевые, в том числе, крупа гречневая, крупа овсяная, крупа пшенная; кукуруза молотая; мюсли; овес дробленый; овес очищенный; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты на основе гречневой крупы; продукты на основе риса; продукты на основе пшена; продукты на основе злаковых культур; продукты на основе кукурузы; попкорн; рис; хлопья из зерновых продуктов», то есть в отношении продукции мукомольно-крупяной, продукции мучной, изделий кулинарных готовых.

Сравнение товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован знак (1), показало, что они относятся к различному виду и роду товаров (с одной стороны - кондитерские изделия, с другой стороны – мука, крупы, продукты на их основе, а также готовые кулинарные продукты), их характеризует различные условия производства (товары заявленного обозначения производятся на кондитерских фабриках, тогда как товары знака (1) на специализированных предприятиях по переработке зерна, продуктов на основе зерна, а также предприятий по производству готовых продуктов питания на основе зерновых продуктов (хлебных злаков), различные условия реализации (так, кондитерские изделия в продуктовых магазинах стоят, как правило, в холодильниках либо на отдельных полках с крупой, мукой и продуктами на их основе). Круг потребителей сравниваемых видов товаров отличен.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что маркировка сравниваемых выше товаров 30 класса МКТУ заявленным обозначением и противопоставленным знаком (1) не приведет к их смешению потребителями в гражданском обороте. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2019, изменить решение Роспатента от 11.09.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737331.