

**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 08.05.2019 возражение, поданное ООО «КОФЕ ПЕЛЛЕГРИНИ», г.Черноголовка, Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017744917, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017744917, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2017744917.

Роспатентом 21.02.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ. В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, содержащего словесные элементы «LA FAMIGLIA PELLEGRINI», было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно: «ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; кофе; кофе-

сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом», на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком, содержащим словесный элемент «PILIGRINI» по свидетельству №645804 с приоритетом от 08.02.2017 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, аргументированные на основании ответа на уведомление, сводятся к следующему:

- заявителем проведен анализ на наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №645804, выявив значимые семантические и визуальные различия;

- заявленное комбинированное обозначение имеет свое семантическое значение, обусловленное его переводом с итальянского языка, и означает «Семья паломников», в то время как противопоставленное обозначение «PILIGRINI» не имеет своего семантического значения и является фантазийным словом;

- с целью подтверждения правильности перевода с итальянского языка словесного элемента «La Famiglia pellegrini» как «Семья паломников» заявитель обратился в два независимых бюро переводов, которые предоставили нотариально заверенные переводы;

- словесный элемент «La Famiglia pellegrini» выполнен в смысловом единстве с графическим элементом, что делает воспринимаемый образ комбинированного обозначения неделимым и по-своему уникальным.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.02.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017744917 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.10.2017) поступления заявки №2017744917 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 (изготовителю).



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «la famiglia PELLEGRINI», расположенные в две строки. При этом словесный элемент «la famiglia» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, а словесный элемент «PELLEGRINI» выполнен крупным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в силу чего словесный элемент «PELLEGRINI» несет основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении. Словесный элемент «la famiglia» справа и слева выделен симметрично расположенными графическими элементами в виде трех листов с горстью ягод. Над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде черного квадрата со скругленными углами, в центральной части которого изображен человек в мантии, на передней части которой расположена черно-красная эмблема. Правовая охрана испрашивается в следующем цветовом исполнении: белый, черный, красный цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака в отношении невозможности предоставления правовой охраны в отношении части товаров 30 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №645804 (далее – противопоставленный товарный знак).



Противопоставленный товарный знак **Piligrini** представляет собой комбинированный знак, включающий собой словесное обозначение «Piligrini», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде квадрата со скругленными углами, внутри которого заключено стилизованное изображение улыбающегося мужчины, который держит в руках чашку кофе. Товарный знак охраняется в белом и коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «PELLEGRINI»/ «Piligrini», на которые падает основная индивидуализирующая нагрузка в сравниваемых знаках.

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством конечных частей «-grini», на которые падает ударение при произнесении сравниваемых словесных элементов знаков, а также высоким сходством начальных частей «pelle-»/ «Pili-», которые являются созвучными в силу тождества отчетливо произносимых согласных звуков и сходства состава гласных (e/e, i/i) звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Следует отметить, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке имеется композиционное сходство знаков, обусловленное аналогичным расположением словесных и изобразительных элементов в виде квадратов со скругленными углами, что приводит к близкому восприятию сравниваемых знаков в целом.

Графическое отличие самих изобразительных элементов сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой

степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Отсутствие сведений о смысловом значении словесного элемента «Piligrini» противопоставленных знаков не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение имеет семантическое значение и переводится с итальянского языка как «Семья паломников», не может быть принят во внимание, поскольку итальянский язык недостаточно широко распространен на территории Российской Федерации и для среднего российского потребителя данный элемент будет восприниматься как фантазийный.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом за счет высокого сходства словесных элементов «PELLEGRINI»/ «Piligrini», что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ и противопоставленных им товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай \*; чай со льдом» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кофе; кофе-сырец», поскольку указанные товары относятся к одному виду товаров - «напитки на основе кофе, какао, шоколада или чая», имеют одно назначение и круг потребителей.

В связи с чем, коллегия пришла к выводу, что заявленные товары 30 класса МКТУ являются однородными указанным выше товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

При установлении однородности товаров в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, коллегия исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения товаров, произведенных и реализуемых под этими знаками, потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, однородность товаров 30 класса классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017744917, с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2019.**