

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 09.01.2019, поданное компанией «Кафе Итало С.Р.Л.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016727934 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016727934, поданной 01.08.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «черный, кремовый, розовый».

Роспатентом 13.03.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016727934 в отношении части товаров 30 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «**Florentine**» по международной регистрации № 628582 (приоритет от 08.11.1994, срок действия регистрации продлен до 08.11.2024) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Reber Holding GmbH & Co. KG» Ludwigstr, 10 83435 Bad Reichenhall, Франция;



FLORENTIN

F L E U R S

- по свидетельству № 584035 (приоритет от 08.04.2015) [3],

FLORENTIN

по свидетельству № 587302, (приоритет от 08.04.2015) [4], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Аветовой Анны Львовны, 119334, Москва, Ленинский пр-кт, 44, кв. 61;

- экспертизой указано на однородность сравниваемых товаров 30 класса МКТУ. Так, заявленные товары 30 класса МКТУ «саго; кетчуп [соус]; майонез; песто [соус]; пюре фруктовые [соусы]; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; куркума; орех мускатный; семя анисовое; каперсы; заправки для салатов; мята для кондитерских изделий; подливки мясные» являются однородными товарам «саго; приправы; пряности» противопоставленных товарных знаков [3,4], товары «глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; мальтоза» однородны товару «сахар» противопоставленных товарных знаков [3,4], товары «муссы шоколадные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные» однородны товару «какао» противопоставленных товарных знаков [3,4]. А заявленные товары 30 класса МКТУ «вафли; галеты солодовые; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; крекеры; птифуры [пирожные]; макарон [печенье миндальное]; печенье; печенье сухое; пряники; пудинги [запеканки]; тарты; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия

из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; орехи в шоколаде; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пудра для кондитерских изделий; халва; шоколад; украшения шоколадные для тортов; муссы десертные [кондитерские изделия]; бриоши; карамели [конфеты]; крем заварной; сладости; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий» однородны товарам «выпечка и кондитерские изделия», указанным в перечне противопоставленного знака [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 09.01.2019 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного знака [2] в отношении товаров 30 класса МКТУ была досрочно прекращена в связи с неиспользованием на основании решения Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-132/2018).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «вафли; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; муссы десертные [кондитерские изделия]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пtifуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сладости; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное

сладкое для кондитерских изделий; тортилы; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад».

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 09.01.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (01.08.2016) заявки № 2016727934 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2016727934 является комбинированным. Словесный элемент «FLORENTINO» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ «вафли; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; муссы десертные [кондитерские изделия]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сладости; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад» в цветовом сочетании: «черный, кремовый, розовый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**Florentine**» по международной регистрации № 628582 (приоритет от 08.11.1994, срок действия регистрации продлен до 08.11.2024) [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленного знака [2] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 30 класса МКТУ «pâtisserie et confiserie» («выпечка и кондитерские изделия») вследствие его неиспользования. Таким образом, товарный знак [2] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 584035 (приоритет от 08.04.2015) [3] является комбинированным. Наиболее значимым элементом является элемент «FLORENTIN». Противопоставленный

FLORENTIN

товарный знак по свидетельству № 587302, (приоритет от 08.04.2015) [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [3,4] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мороженое; мед, сироп из патоки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед» на имя Аветовой Анны Львовны, Москва.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3,4] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства показал полное звуковое вхождение элемента «FLORENTIN» противопоставленных товарных знаков [3,4] в заявленное обозначение [1]. Различия в сравниваемых обозначениях составляют лишь конечный гласный звук «-О» в заявленном обозначении [1], который не придает ему иного звучания. Семантически

сравниваемые обозначения [1] и [3,4] близки, ввиду подобия заложенных в обозначениях [1] и [3,4] идей, основанных на лексическом значении элементов «FLORENTINO» [1] и «FLORENTIN» [3,4]: «FLORENTINO» - в переводе с испанского на русский язык означает «флорентийский, флорентиец», «FLORENTIN» - в переводе с французского на русский язык означает «флорентийский, флорентиец». См. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3,4] близки, поскольку словесные элементы «FLORENTINO» [1] и «FLORENTIN» [3,4] выполнены буквами латинского алфавита.

Таким образом, с учетом сходства доминирующих словесных элементов по всем признакам сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] в целом, так как сравниваемые обозначения [1] и [3,4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товар 30 класса МКТУ ограниченного перечня заявленного обозначения [1] «орех мускатный» и товары 30 класса МКТУ «приправы, пряности» противопоставленных знаков [3,4] относятся к одному роду (виду) «приправы, пряности, специи», имеют общее назначение (для придания вкусовых качеств), круг потребителей (люди, использующие приправы, ароматические добавки), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Товар 30 класса МКТУ ограниченного перечня заявленного обозначения [1] «глазурь для изделий из сладкого сдобного теста» и товар 30 класса МКТУ «сахар» противопоставленных знаков [3,4] имеют общее назначение (для придания сладкого вкуса), круг потребителей, продаются на одинаковых прилавках бакалеи, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ одному лицу.

Остальные товары 30 класса МКТУ (за исключением проанализированных выше товаров «орех мускатный; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста») ограниченного перечня заявленного обозначения [1] не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мороженое; мед, сироп из патоки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед» противопоставленных товарных знаков [3,4], поскольку они относятся к разному роду (виду) («сладкие кушанья, лакомства» и «чай, кофе, какао и напитки на их основе» / «сахара» / «лед, мороженое» / «продукция крупяная» / «продукты пчеловодства» / «приправы, пряности, специи»), продаются на разных прилавках продуктовых магазинов, имеют разный круг потребителей.

Однородность сравниваемых товаров 30 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3,4], являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ ограниченного перечня.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; орех мускатный» ограниченного перечня является правомерным.

В отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ «вафли; галеты солодовые; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; муссы десертные [кондитерские изделия]; орехи в шоколаде; палочки

лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сладости; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад» основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2019, изменить решение Роспатента от 13.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016727934.