


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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.07.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631009, поданное компанией Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.


Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016712394 с приоритетом от 13.04.2016 зарегистрирован 22.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №631009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Геккон Трейд», 109652, Москва, ул. Поречная, 13, корп. 1, кв. 103 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай и заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №631009 предоставлена в нарушение требований,

установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьи 14 Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции».

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- компания Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ является правообладателем товарных знаков «**LINDOR**» (международная регистрация №145636 с приоритетом от 28.02.1950) и «**Линдор**» (свидетельство №371354 с приоритетом от 28.06.2007), зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №631009 является сходным до степени смешения с вышеперечисленными товарными знаками, ввиду совпадения их по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, при этом вероятность отнесения этих товаров к одному источнику происхождения велика за счет того, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют деятельность в одной и той же сфере (производство кондитерских товаров), реализуют продукцию через магазины розничной торговли, имеют широкий круг потребителей;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя, поскольку на дату подачи заявки на российском рынке была известна и популярна продукция лица, подавшего возражение, маркированная обозначениями «LINDOR» и «Линдор», и потребитель, ассоциируя оспариваемый товарный знак с этой продукцией, будет полагать, что производителем товара под спорным обозначением является компания Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ, что не соответствует действительности;

- Lindt – швейцарская компания, производитель шоколада и прочих кондитерских изделий, а также сеть фирменных магазинов и кафе по реализации этой продукции, история которой начинается с 1845 года, в Россию продукция компании

поставляется достаточно давно, а самостоятельно компания присутствует на российском рынке с 2013 года, в 2016 году был открыт собственный магазин, за период с марта 2015 по февраль 2016 года было поставлено шоколада «Lindor» 228,9 тонн;

- действия ООО «Геккон Трейд» по регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, является актом недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631009 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В качестве иллюстрации доводов возражения приложены следующие документы и материалы:

- сведения о товарных знаках «LINDOR» и «Линдор»;
- сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №631009;
- Материалы из сети Интернет о кофе и шоколаде;
- Информация о компании Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ, ее деятельности и продукции;
- Распечатки с сайта компании Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ с информацией о «LINDOR»;
- Распечатки из поисковых систем сети Интернет с запросом «LINDT»;
- Копия справки от ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН» об объемах продаж продукции лица, подавшего возражение.

Правообладателю товарного знака по свидетельству №631009 в установленном порядке было направлено уведомление о принятии возражения к рассмотрению, содержащее экземпляр поступившего возражения, а также указаны дата и время его рассмотрения. Однако почтовым отделением указанная корреспонденция была возвращена. Исчерпав свои возможности по извещению ООО «Геккон Трейд» о поступившем возражении и не располагая его отзывом на

изложенные в нем доводы, коллегия рассмотрела поступившее возражение в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.04.2016) правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Как следует из 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.

Как следует из пункта 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 же с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №631009 с приоритетом от 13.04.2016 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника словесные элементы «Luï» и «Dor» (транслитерация «Луи Дор»), выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Слово «Luï» располагается

выше, чем слово «Dor». Товарный знак выполнен в чёрном, белом, светло-бежевом, бежевом, тёмно-бежевом, сером цветовом сочетании.


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631009.

В качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631009 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками «LINDOR» и «Линдор».

Противопоставленный знак «LINDOR» [1] по международной регистрации №145636 с приоритетом от 28.02.1950 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**Линдор**» [2] по свидетельству №371354 с приоритетом от 28.06.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита.


Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «» и противопоставлений «LINDOR», «**Линдор**» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «» характеризуется наличием в его составе двух словесных элементов «Lui» и «Dor», которые сами по себе отсутствуют в качестве лексической единицы какого-либо распространенного языка, использующего латинский алфавит. Следует отметить, что указанные словесные элементы начинаются с заглавных букв, транслитерируются на русский язык как «Луи Дор» и в

целом могут быть восприняты либо в качестве имени собственного – имени и фамилии некого лица, либо в качестве фантазийного сочетания слов.

Относительно противопоставленных товарных знаков следует констатировать, что слово «LINDOR» (как и его транслитерации «Линдор») отсутствует в словарных источниках информации. В документах, приложенных к возражению, отмечается, что «LINDOR» образовано из двух частей, где «LIND» ассоциируется с фамилией основателя компании Lindt, а часть «OR» в переводе с французского означает «золото». Вместе с тем, указанное является частным мнением и словарно-справочными сведениями не подтверждается.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что входящие в состав сравниваемых товарных знаков слова «Lui Dor» и «LINDOR» / «Линдор» воспринимается в качестве фантазийных, в связи с этим сделать вывод о наличии семантического сходства сравниваемых товарных знаков не представляется возможным.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак «» в силу своего исполнения воспринимается в качестве обозначения, состоящего из двух словесных элементов «Lui» и «Dor», в то время как противопоставленные товарные знаки «LINDOR», «**Линдор**» выполнены стандартным шрифтом, воспринимаются как единое и неделимое слово. Отличие сравниваемых обозначений по количеству слов, входящих в их состав, по цветовой гамме, характеру написания слов обуславливает вывод об отсутствии между ними визуального сходства.

Наличие в оспариваемом товарном знаке двух словесных элементов «Lui» и «Dor» позволяет прочесть его как обозначение [лу-и-дор], состоящее из трех слогов, в то время как противопоставленные обозначения воспринимаются как состоящие из двух слогов - [лин-дор]. Сравнимые обозначения также характеризуются отличиями в начальной части «Lui» и «Lin» / «Лин», на которой акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Наличие в сравниваемых обозначениях отличающегося состава гласных и согласных букв (звуков), разного количества слогов, свидетельствует о разнице в фонетическом восприятии оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Обращение к перечням товаров сравниваемых товарных знаков показало следующее.


Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №631009 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай и заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом», т.е. товарный знак предназначен для сопровождения в гражданском обороте различного рода напитков.

Правовая охрана противопоставленному знаку «LINDOR» по международной регистрации №145636 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «cocoa and chocolate, without additives, filled or combined with other substances, confectionery goods / какао и шоколад, без пищевых добавок, с начинкой или комбинированные с другими наполнителями, кондитерские изделия».

Противопоставленный товарный знак «Линдор» по свидетельству №371354 зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «какао; экстракты какао и какао-порошки для использования в качестве питательных и вкусовых добавок, украшения пищевых продуктов; шоколадная масса, а именно шоколад для производства сладостей и пропитки, украшения верхней части продуктов (топпинги) и декорирования; шоколадная глазурь; шоколад для выпечки, в особенности стружки; пекарные смеси для выпечки, а именно смеси для шоколадных пирожных, смеси для печений, смеси для булочек, сдоб, смеси для кексов, пудингов; шоколад; шоколад в таблетках и плитках, батончиках (с наполнителями или без них); изделия кондитерские на основе шоколада; шоколадки (пралине), также с жидкими наполнителями, в особенности из вина и спиртных напитков; шоколадные трюфели; пустотелые и цельные шоколадные фигурки; шоколад для украшения новогодних елок; напитки шоколадные, шоколадные соусы и сиропы; шоколадная паста; хлебобулочные и кондитерские

изделия; булочки, печенья, сухари; марципан; миндальная масса, тертый миндаль; мороженое; порошки для мороженого; кондитерские изделия из сахара; леденцы, также с жидкими наполнителями; кофе; кофейные напитки; кофе в зернах; молотый кофе».

Анализ перечня противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они предназначены для маркировки как кондитерских изделий, в частности, шоколадных, так напитков, таких как «напитки шоколадные; кофе; кофейные напитки; какао».

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки «» и «LINDOR», «**Линдор**» предназначены для сопровождения в гражданском обороте товаров, относящихся к одному роду (напитки), могут иметь совместную встречаемость в гражданском обороте (магазины), предназначены для одной и той же группы потребителей, имеют одинаковое назначение, что обуславливает вывод об их однородности.

Вместе с тем, несмотря на однородность товаров 30 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, указанные выше графические и фонетические отличия сопоставляемых товарных знаков обуславливают вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

В свою очередь анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству №631009 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Исходя из имеющихся в деле документов, компания Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ является производителем шоколада и кондитерских изделий под

обозначением «Lindt». Кроме того, у компании Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ имеется линейка продукции (конфеты из твердой оболочки и мягкой начинки), маркированная обозначением «Lindor». Согласно сведениям маркетинговой компании ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН» на территорию Российской Федерации с марта 2015 года по февраль 2016 года было поставлено 228,9 тонн этой продукции.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак, который, как установлено выше, не является сходным до степени смешения с обозначением «Lindor», используемым компанией Шоколадефабрикен Линдт унд Шпрюнгли АГ для маркировки шоколадных конфет. Каких-либо сведений о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется у потребителей с обозначением «Lindor» в возражении не содержится.

Кроме того, оспариваемый товарный знак предназначен для сопровождения в гражданском обороте различных напитков на основе какао, кофе, чая и их заменителей, а не кондитерских изделий. В свою очередь какой-либо информации о том, что лицо, подавшее возражение, приобрело известность в качестве производителя подобного рода напитков до даты приоритета оспариваемого товарного знака не представлено.

Иными словами, лицом, подавшим возражение, не доказано, что в результате его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака оспариваемый товарный знак порождал в сознании потребителей представление об определенном изготовителе товаров, а именно о лице, подавшем возражение.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не является доказанным.

Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака положениям антимонопольного законодательства, то необходимо отметить, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В силу чего поступившее возражение по основаниям, предусмотренным статьей 10-bis Парижской конвенции об охране

промышленной собственности и статьей 14 Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции», коллегией не рассматривается.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №631009 не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №631009.