


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2018, поданное компанией «August Storck KG», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 479076, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2011741113, поданной 14.12.2011, зарегистрирован 24.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 479076 на ООО «Мерси.ру», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 28, 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 22.02.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №479076

произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 479076 является сходным до степени смешения с серией знаков, объединенных словесным элементом «merci», по свидетельству №85109 и международным регистрациям №320574, №1109338, №875158, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- сходство оспариваемого и противопоставленных ему знаков обусловлено, прежде всего, фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «MERCИ» и «MERSI». Кроме того, сравниваемые товарные знаки являются сходными с точки зрения их визуального восприятия;

- учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков следует признать, что все указанные в свидетельстве №479076 товары 30 класса МКТУ являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена в России правовая охрана противопоставленным знакам;

- лицо, подавшее возражение, также является правообладателем комбинированных знаков по международным регистрациям №1240916, №1243447, №1193323, 1246065, продолжающих серию его знаков, объединенных словесным элементом «MERCИ»;

- кондитерская продукция под знаком «MERCИ» появилась в Германии еще в 1965 году и в течение уже многих лет обладает высокой степенью узнаваемости среди немецких потребителей (согласно опросу компании IPSOS GmbH, моментальная узнаваемость составляла в 2013 г. - 94%, в 2014 г. - 95,3%, в 2015 г. - 97,4%);

- товары под знаками «MERCИ» продаются в более, чем 100 странах, включая все страны Европейского Союза, а также, например, в Казахстане, Республике Беларусь, Монголии, Гонконге, США и ОАЭ. На российском рынке товары с данными знаками присутствуют с 1993 года;

- продукция компании «August Storck KG» включает шоколадные конфеты в ассортименте (MERCİ Finest Selection), маленькие шоколадные конфетки (MERCİ Petits), а также плитки шоколада;

- об известности товарных знаков «MERCİ» на российском рынке свидетельствуют результаты маркетинговых исследований, проведенных в 2011-2016 гг. Процент моментальной узнаваемости достигает 47,6 %.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 22.02.2018, а также на заседании коллегии, состоявшемся 16.05.2018, были представлены следующие материалы:

- 1 - информация с сайта www.storck.ru о компании на 7 л.
- 2 - affidavit г-на Бернда Рёсслера с переводом - аннотацией на 6 л.
- 3 - информация с сайта www.storck.ru об ассортименте на 11 л.
- 4 - копии счетов на поставку продукции с переводом на 48 л.
- 5 - результаты маркетинговых исследований 2011 - 2016 гг. с переводом на 5 л.
- 6 - копия публикации свидетельства № 479076 на 2 л.
- 7 - рапечатки знаков лица, подавшего возражение на 11 л.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479076 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 21.03.2018 с указанием даты заседания коллегии, а также с приложением экземпляра возражения и приложений к нему. Указанное уведомление вернулось в Роспатент. Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.12.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 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 положениями пункта 14.4.2.3 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 14.4.2.2, 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил).

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 (а).

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 (б).


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 (в).

Признаки, указанные в пункте 14.4.2.2 (а-в) Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «mersi», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «i» указанного словесного элемента выполнена в форме упаковки подарка. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, бледно-желтом, темно-синем, красном цветовом сочетании в отношении широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 85109 (1) является комбинированным и состоит из словесного

элемента «merci», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над буквой «i» помещено стилизованное изображение сердечка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «какао, шоколад, изделия из сахара» 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «Merci» по международной регистрации №320574 (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «M» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «cocoa, chocolate, sugar confectionery» («какао, шоколад, изделия из сахара») 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «MERCİ FINEST SELECTION» по международной регистрации №1109338 (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products included in this class» («кондитерские изделия, шоколад и продукты из шоколада, кондитерские мучные изделия, мороженое, препараты для изготовления указанных продуктов, включенные в данный класс») 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «merci Petits» по международной регистрации №875158 (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «P» в слове «Petits» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries» («кондитерские изделия, шоколад и продукты из шоколада, кондитерские мучные изделия») 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых знаков согласно Правилам проводился на основании фонетического, графического, семантического критериев.

Оспариваемый товарный знак, несмотря на оригинальное исполнение, прочитывается как «mersi» - [м е р с и].

В противопоставленных знаках (1-4) основная индивидуализирующая функция осуществляется по словесному элементу «MERCИ» - [м е р с и], так как он либо является единственным словесным элементом в знаке, либо на него падает логическое ударение. Именно данный словесный элемент является образующим элементом серии товарных знаков лица, подавшего возражение. Словесные элементы «FINEST SELECTION» (с франц. «лучший выбор»), «Petits» (с франц. «маленькие»), входящие в состав знаков (3-4) являются их «слабыми» описательными элементами, в связи с чем их значение в знаках снижено.

Таким образом, основными элементами, по которым сравниваемые знаки запоминаются потребителями и которые в значительной степени определяют их образ, являются элементы «MERCИ» и «MERSИ», которые имеют идентичное произношение, а именно - «мер-си», то есть характеризуются наличием совпадающих звуков, одинаковым расположением совпадающих звуков по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, одинаковым числом слогов (по два слога), одинаковым составом гласных и согласных звуков, одинаковым ударением.

Что касается семантического восприятия, то следует отметить, что словесный элемент «MERCИ» противопоставленных знаков (1-4) является известным значимым словом французского языка и обозначает «благодарность, спасибо» (см. www.multitran.ru).

Учитывая, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «MERSИ» имеет идентичное произношение (мерси), то наиболее вероятно, что он также будет восприниматься потребителем в значении известного французского слова «спасибо».

Указанное обуславливает вывод о сходном семантическом восприятии сравниваемых знаков.

Графически оспариваемый и противопоставленные ему знаки (1-4) производят сходное впечатление за счет совпадения написания большинства букв. Особо прослеживается визуальное сходство оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству №85109 (1), которое вызвано тем фактом, что оба обозначения выполнены строчными латинскими буквами (количество букв одинаково) и, кроме того, изобразительный элемент в виде сердечка, присутствующий в знаке (1) над последней буквой «I» также может угадываться и в оспариваемом товарном знаке, причем с идентичным расположением (тоже над последней буквой «I»). Необходимо также отметить, что шрифт исполнения словесных элементов вышеуказанных знаков также является зрительно сходным.

Безусловно, сравниваемые обозначения имеют отдельные графические различия. Так, например, различается их цветовое исполнение, в составе оспариваемого знака помещена плашка. Вместе с тем, данные графические отличия не являются существенными и не способны качественно повлиять на общий вывод о сходстве сравниваемых знаков.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании оспариваемого и противопоставленных знаков (1-4) в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При сравнительном анализе товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегия приняла во внимание тот факт, что они относятся к товарам широкого потребления, краткосрочного хранения и низкой стоимости, при выборе данных товаров потребителями степень внимательности снижена, в связи с чем должен применяться более строгий подход к анализу однородности, поскольку смешение аналогичных товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

Товары «ice-cream» («мороженое») 30 класса МКТУ противопоставленного знака (3) являются однородным товарам «йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого» 30 класса МКТУ оспариваемого

товарного знака, поскольку совпадают условия их производства (на одних и тех же заводах по производству замороженных продуктов) и реализации (а именно они продаются в одних и тех же секциях в магазине (в холодильниках), где помещаются рядом друг с другом).

Товары «confectionery» («кондитерские изделия»), «pastries» («кондитерские мучные изделия»), «изделия из сахара» 30 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-4) представляют собой родовые позиции по отношению к товарами «бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; крекеры; кушанья мучные; марципаны; петифуры; печенье; пироги; продукты мучные; пряники; пудинги; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные» 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, чем обусловлена их однородность. Кроме того, сравниваемые виды товаров совместно реализуются и имеют один круг потребителей.

Товары «Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries, ice-cream, **preparations for making the aforementioned products included in this class**» («кондитерские изделия, шоколад и продукты из шоколада, кондитерские мучные изделия, мороженое, **препараты для изготовления указанных продуктов, включенные в данный класс**») 30 класса МКТУ знака по международной регистрации №1109338 однородны товарам «ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вещества ароматические кофейные; вода морская [для приготовления пищи]; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; каперсы; клейковина пищевая; крахмал пищевой; мальтоза; мед; мука; попкорн; пряности; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сода пищевая; соль поваренная; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; тесто миндальное; уксус; ферменты для теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; экстракт солодовый, эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]» 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Вышеуказанные

виды товаров 30 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака могут быть использованы при производстве товаров 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными ему знаками (1-4) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание информацию о том, что компания «August Storck KG» является правообладателем иных знаков, включающих словесный элемент «MERCİ», правовая охрана которым также была предоставлена в Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (международные регистрации №1240916, №1243447, №1193323, 1246065).

Кроме того, коллегия учла информацию (1-5) о том, что правообладатель противопоставленных знаков является одним из крупнейших в мире производителей кондитерской продукции. Объемы продаж товаров под обозначением «MERCİ» лица, подавшего возражение, на российском рынке достигли значения ~ 42,9 млн. евро в 2013 г., 47,6 млн. евро в 2014 г., 44,7 млн. евро в 2015 г., т.е. более 135 млн. евро за этот период (~ 9,578 млрд. руб.). Деятельность на территории Российской Федерации ведется с 1993 года.

Указанные факты свидетельствуют о широкой известности продукции, маркируемой знаками «MERCİ», среди российских потребителей, в связи с чем наличие товарного знака ООО «Мерси.ру», обладающего высокой степенью сходства и предназначенного для маркировки однородных товаров, обуславливает более высокую вероятность смешения данных обозначений и приводит к высокому риску возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 30 класса МКТУ одному изготовителю.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479076 недействительным частично.