

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.03.2018 возражение, поданное компанией «Conifer Ventures Limited», Англия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016725086, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «PRINCI» по заявке №2016725086 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.11.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016725086 в отношении товаров «салаты овощные; яйца; спреды на основе орехов; спреды на основе овощей; семена обработанные; орехи обработанные; орехи с приправами; орехи жареные; закуски на основе орехов» 29 класса МКТУ, а также товаров «изделия макаронные» 30 класса МКТУ. В отношении иных заявленных товаров 29 и 30 класса МКТУ, а также всех услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака в отношении вышеназванных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «ПРИНЦ PRINCE» по №564179 с приоритетом от 05.08.2014, зарегистрированным на имя ООО «Торговая компания - КАРЕН», Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- со знаками «PRINCE» по международным регистрациям №678793 (с приоритетом от 17.07.1997) и №623032 (с приоритетом от 20.07.1994), зарегистрированных на имя «KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY», Бельгия, для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки вызывают совершенно различные ассоциации и не являются сходными до степени их смешения;

- семантика сравниваемых обозначений различна: слово «prince» переводится как "принц, князь", тогда как слово «princi» означает принцип, правило, первопричина;

- сравниваемые знаки фонетически произносятся по-разному, они не совпадают ни в одном из слогов. Количество слогов также различно (1 и 2);

- правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №623032 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016725086 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ;

- 04 января 2018 г. компании «KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY» и «Conifer Ventures Limited» заключили соглашение о сосуществовании товарных знаков, в котором отражены способы использования знаков во всем мире;

- согласно пункту 6 соглашения ("Обязательства компании "Крафт") правообладатель противопоставленных международных регистраций обязан выдать заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака "PRINCI" в любой стране мира в отношении перечня товаров, удовлетворяющего условиям пункта 1 раздела I Соглашения, то есть соответствующего перечню товаров 29, 30 классов в обжалуемой части.

Кроме того, в возражении указано, что заявитель не оспаривает решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в силу его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №564179, зарегистрированному в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016725086 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ и товаров «кофе; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные; чай; напитки чайные; настои нелекарственные; какао; напитки на базе какао; напитки какао-молочные; напитки шоколадные; сахар; рис; зернопродукты; мука, хлеб; пироги; киш; сэндвичи; изделия кондитерские мучные, хлебобулочные изделия и кондитерские изделия нелечебные; мороженое; мороженое; мед; сироп из патоки; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); заправки для салатов; пряности; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; готовые блюда; изделия макаронные; пицца» 30 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

1. оригинал письма-согласия с заверенным переводом и оригинал доверенности, подтверждающей полномочия г-на Джона Вилера на выдачу письма-согласия от имени «KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY» (с переводом) - на 13 л.

2. копия Соглашения о сосуществовании товарных знаков от 04.01.2018 г., заключенного между «KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY» и «Conifer Ventures Limited», с заверенным переводом - на 12 л.
3. распечатка из словаря значения слова «PRINCI» - на 1 л.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.07.2016) поступления заявки №2016725086 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).

Заявленному обозначению «PRINCI» по заявке №2016725086 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 29 и 43 классов МКТУ, а также части товаров 30 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены товарный знак «ПРИНЦ PRINCE» по свидетельству №564179 (1), зарегистрированный в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, а также знаки «PRINCE» по международным регистрациям №678793 (2) и №623032 (3), которым ранее была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иных лиц в отношении, в том числе, товаров 29, 30 классов МКТУ.

В поступившем возражении от 21.03.2018 заявитель не оспаривает решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в силу его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №564179, зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены иные обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [1], в котором компания «KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY», являющаяся правообладателем противопоставленных знаков, выразила согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, а также товаров «кофе; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные; чай; напитки чайные; настои нелекарственные; какао; напитки на базе какао; напитки какао-молочные; напитки шоколадные; сахар; рис; зернопродукты; мука, хлеб; пироги; киш; сэндвичи; изделия кондитерские мучные, хлебобулочные изделия и кондитерские изделия нелечебные; мороженое; мороженое; мед; сироп из патоки; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); заправки для салатов; пряности; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; готовые блюда; изделия макаронные; пицца» 30 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель отмечает, что не считает заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2-3) сходными до степени смешения и не усматривает вероятность введения потребителя в заблуждение при их сосуществовании в гражданском обороте.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «PRINCI» и противопоставленные знаки «PRINCE» по международной регистрации №623032 не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками.

Кроме того, заявителем указано, что им и правообладателем противопоставленных знаков осуществляется деятельность на различных товарных рынках, в подтверждение чему было представлено соглашение о сосуществовании данных знаков [2]. В данном соглашении, действительно, разграничиваются сферы деятельности компании правообладателя противопоставленных товарных знаков («KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY») и заявителя («Conifer Ventures Limited»), а также сферы использования принадлежащих им товарных знаков «PRINCI» и «PRINCE». Данное соглашение регулирует способы использования данных знаков во всем мире (пункт 1 раздела III Соглашения) и предусматривает соответствующие права и обязанности сторон (пункт I и II Соглашения), исключая вероятность смешения или введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркируемых знаками сторон.

Анализируя представленную информацию о различных сферах деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака, коллегия усматривает, отсутствие вероятности смешения сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №623032 и №678793, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и товаров «кофе; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные; чай; напитки чайные; настои нелекарственные; какао; напитки на базе какао; напитки какао-молочные; напитки шоколадные; сахар; рис; зернопродукты; мука, хлеб; пироги; киш; сэндвичи; изделия кондитерские мучные, хлебобулочные изделия и кондитерские изделия нелечебные; мороженое; мороженое; мед; сироп из патоки; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); заправки для салатов; пряности; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; готовые блюда; изделия макаронные; пицца» 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2018, изменить решение Роспатента от 21.11.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.