

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275654 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 01.06.2015 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.09.2015 за № 1275654 в отношении товаров 01, 03-05, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28-34 и услуг 35, 36, 38-45 классов Международной классификацией товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Transgourmet Holding AG, Швейцария (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 05.06.2017 знаку по международной регистрации № 1275654 предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров и услуг 01, 16, 18, 30 и 35 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров и услуг 04, 05, 11, 20, 21, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации. В отношении иной части товаров и услуг 01,

16, 18, 30, 35, а также всех товаров и услуг 03, 24, 25, 28, 32, 33, 36, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано в заключении по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации № 1275654 сходен до степени смешения с:

- товарными знаками «» и «» по свидетельствам №№ 438338 и 438339, зарегистрированными на имя Трансгурме Централ энд Истерн Юроп ГмбХ, Федеративная Республика Германия, в отношении товаров и услуг 24, 25, 28, 36 классов МКТУ;

- товарными знаками «ORIGINS»/«» по свидетельствам №№ 392737, 125501, 101515 и 89973, зарегистрированными на имя Ориджинс Нэчурал Рисорсиз Инк., США, в отношении товаров и услуг 03, 16, 30, 32, 42 и 44 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ORIGIN» по свидетельству № 526129, зарегистрированным на имя Дольче Ко. Инвест Инк., Британские Виргинские острова, в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- со знаком «» по международной регистрации № 705445, зарегистрированным на имя ITM ENTREPRISES (Société par actions simplifiée), Франция, в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- со знаком «» по международной регистрации № 562057, зарегистрированным на имя ELCO (SAS), Франция, в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «ORIGIN» по международной регистрации № 1144275, зарегистрированным на имя RHODIA OPERATIONS, Франция, в отношении товаров 01 класса МКТУ;



- со знаком «**ORIGINE**» по международной регистрации № 1170357, зарегистрированным на имя N&N Sports Protection S.r.l., Италия, в том числе, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

При этом в заключении экспертизы отмечено, что противопоставление товарного знака по свидетельству № 526129 снимается в связи с согласием заявителя с удалением из перечня заявленных товаров и услуг всех товаров 33 класса МКТУ, противопоставление товарного знака по свидетельству № 89973 снимается в связи с согласием заявителя с удалением из перечня заявленных товаров и услуг всех товаров 32 класса МКТУ. Изменения, касающиеся сведений о правообладателе товарных знаков по свидетельствам №№ 438338 и 438339, на дату принятия решения не внесены, поэтому не могут быть приняты во внимание.

В возражении, поступившем 26.12.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.06.2017, отметив следующее:

- правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 438338 и 438339, являющийся аффилированной компанией по отношению к компании заявителя, предоставил безотзывное письменное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1275654 на территории Российской Федерации на имя заявителя, оригинал которого содержится в заявке № 1285680;

- для преодоления противопоставления товарного знака по свидетельству № 526129 заявитель добровольно ограничил перечень товаров 33 класса МКТУ международной регистрации № 1275654, исключив из него товары «вина»;

- для преодоления противопоставления товарного знака по свидетельству № 89973 заявитель добровольно ограничил перечень товаров 32 класса МКТУ международной регистрации № 1275654, исключив из него товары «минеральные и дистиллированные воды»;

- экспертиза указала, что снимает противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 89973 и 526129 ввиду согласия заявителя с удалением из перечня заявленных товаров и услуг всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, что не

соответствует действительности: заявитель лишь ограничил перечни данных классов, исключив из них товары, содержащиеся в указанных противопоставленных регистрациях;

- в отношении остальных противопоставлений, указанных в решении Роспатента, заявитель не согласен с выводом об их сходстве со знаком по международной регистрации № 1275654;

- словесная часть знака по международной регистрации № 1275654 состоит из двух слов: «TRANSGOURMET» ([трансгурме] – ударение падает на последний слог, на букву [e]) и «ORIGINE» ([оригин] – произносится на немецкий манер с ударением на последний слог, на букву [и], поскольку заявитель – швейцарская компания с локализацией в городе Базель, который является столицей немецкоязычного полукантона Базель-Штадт);

- противопоставленные товарные знаки произносятся по-другому: знак «ORIGINES» по международной регистрации № 705445 – [орижин] (владелец регистрации – французская компания, ударение на букву [и]), товарные знаки «ORIGINS» по свидетельствам №№ 89973, 392737, 101515, 125501 – [ориджинс] (владельцы регистраций – американские компании, ударение падает на первый слог, на букву [o]), знаки «ORIGIN» по международным регистрациям №№ 562057 и 1144275 – [орижин] (владельцы регистраций – французские компании, ударение на букву [o]), знак «E ORIGINE» по международной регистрации № 1170357 – [и ориджине] (владелец регистрации – итальянская компания, ударение на второй слог, на букву [и]);

- словесная часть знака по международной регистрации № 1275654 является гораздо более длинной по сравнению со словесными частями противопоставленных товарных знаков за счет слова «TRANSGOURMET», которое привлекает внимание потребителей в первую очередь, является знакомым российским потребителям как часть фирменного наименования заявителя и образующая часть серии его товарных знаков;

- трудно себе представить потребителя, который бы мог спутать на слух словосочетание «трансгурме оригин» со словами «оригин»/«ориджинс»/«ориджине»;

- знак по международной регистрации № 1275654 и противопоставленные знаки выполнены в различной графической манере, в различной стилистике и не ассоциируются в глазах потребителей ни друг с другом, ни с одним и тем же производителем, ввиду своей оригинальности и индивидуальности;

- будучи частью фирменного наименования заявителя и основой серии его товарных знаков, слово «TRANSGOURMET» в знаке заявителя является доминирующим (определяющим), а слово «ORIGINE» – сопутствующим (притяжательным);

- слово «ORIGINE» (происхождение, начало) имеет латинское происхождение и присутствует в адаптированных вариантах практически во всех европейских языках, сохраняя первоначальное значение – источник, начало, происхождение, зарождение и пр.;

- в сочетании с частью фирменного наименования заявителя, слово «ORIGINE» дает отсылку к истокам возникновения компании-заявителя, а графический элемент указывает на направление деятельности компании Transgourmet Holding AG, являющейся второй по величине международной сетью торговых центров формата Кэш & Кэрри в Европе, которая сейчас все активнее развивается на российском рынке под именем «SELGROS»;

- в Европе сейчас успешно работает 89 торговых центров «SELGROS», из них 43 находятся в Германии, 21 – в Румынии, 17 – в Польше и 8 – в России;

- графический элемент заявленного обозначения хорошо известен российским потребителям, поскольку он входит в состав логотипа «SELGROS», присутствующего в оформлении всех магазинов этой сети, на официальном сайте компании в сети Интернет, на карточках программы лояльности для покупателей, на рекламной продукции, на ценниках в магазинах и т.д.;

- семантика знака по международной регистрации № 1275654 понятна российским потребителям, которые однозначно будут воспринимать его как

товарный знак компании Transgourmet Holding AG, которой принадлежит сеть торговых центров «SELGROS», популярных у россиян;

- противопоставленные комбинированные товарные знаки имеют совершенно иную семантику за счет использования в них иных дополнительных элементов, а словесные противопоставленные товарные знаки не несут в себе никакой дополнительной семантической нагрузки, кроме своих словарных значений в различных европейских языках;

- несмотря на включение в состав всех обозначений схожих по своим словарным значениям слов «ORIGINE»/«ORIGIN»/«ORIGINS»/«ORIGINES», их семантика в сочетании с индивидуализирующими графическими элементами каждого из обозначений существенно изменяется;

- необходимо также принять во внимание различные сферы деятельности заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков: владельцами противопоставленных товарных знаков «ORIGINS» по свидетельствам №№ 89973, 392737, 125501, 101515 и знака «ORIGIN» по международной регистрации № 562057 являются аффилированные компании, принадлежащие группе компаний Estee Lauder (Эсте Лаудер) – всемирно известному парфюмерно-косметическому холдингу; владельцем знака «ORIGIN» по международной регистрации № 1144275 является компания, специализирующихся на тонкой химии, синтетических волокнах и полимерах; владельцем знака по международной регистрации № 1170357 является компания, которая производит спортивную и защитную одежду, в частности, спортивные шлемы; владельцем знака по международной регистрации № 705445 является французская группа супермаркетов, магазины которой в настоящее время не представлены в России;

- между заявителем и владельцами противопоставленных товарных знаков нет конкурентных отношений, следовательно, при предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1275654 на имя заявителя права третьих лиц нарушены не будут.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 05.06.2017 и предоставить правовую охрану знаку



«» по международной регистрации № 1275654 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне международной регистрации.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письменного согласия компании Трансгурме Сентрал энд Истерн Юроп ГмбХ, Федеративная Республика Германия, с переводом на русский язык;

(2) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1275654;

(3) перечень международных регистраций, произведенных на имя заявителя;

(4) распечатки результатов перевода слов «ORIGINE»/«ORIGIN»/«ORIGINS»;

(5) сведения о деятельности компании заявителя (www.selgros.ru, www.transgourmet.com, <http://nigma.ru>, <https://yandex.ru>, <https://www.google.ru>, <https://nova.rambler.ru>, <https://ru.search.yahoo.com>, <http://www.bing.com>);

(6) сведения о деятельности владельцев противопоставленных товарных знаков (<http://www.origins.com>, <https://www.elcompanies.com>, <http://www.origine-helmets.it>, <http://www.hhsportsprotection.com>, <http://www.rhodia.com>).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (01.06.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с подпунктом 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 подпунктах 14.4.2.2 (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 (подпункт 14.4.2.2 (а) Правил).

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 (подпункт 14.4.2.2 (б) Правил).

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 (подпункт 14.4.2.2 (в) Правил).

Перечисленные признаки (подпункты 14.4.2.2 (а) – (в) Правил) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак «» по международной регистрации № 1275654 представляет собой комбинированное обозначение, включающее две части: комбинированную и словесную, которые отделены друг от друга вертикальной чертой. Комбинированная часть знака состоит из изобразительного элемента, имеющего форму треугольника со скругленными углами, и словесного элемента «TRANSGOURMET», расположенного под изображением треугольника и выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центре знака размещен словесный элемент «ORIGINE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Все элементы знака выполнены белым цветом на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета.

Решение Роспатента от 05.06.2017 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 438338, 438339, 392737, 125501, 101515, 89973, 526129 и знаков по международным регистрациям №№ 705445, 562057, 1144275 и 1170357.

Товарные знаки «» и «» по свидетельствам №№ 438338 и 438339 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «G» – заглавная. Товарный знак по свидетельству № 438338 выполнен в красном и желтом цветовом сочетании.

Товарный знак по свидетельству № 526129 и знак по международной регистрации № 1144275 представляют собой словесное обозначение «ORIGIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 101515, 89973 и 392737 представляют собой словесное обозначение «ORIGINS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак «» по свидетельству № 125501 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде двух деревьев и расположенного под ним словесного элемента «ORIGINS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Знак «» по международной регистрации № 705445 является комбинированным, включает словесный элемент «ORIGINES», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне изогнутой плашки красного цвета, за которой в центральной части размещен оранжевый изобразительный элемент округлой формы.

Знак «» по международной регистрации № 562057 является комбинированным, включает словесный элемент «ORIGIN», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и

изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка, размещенного над словесным элементом.



Знак «ORIGINE» по международной регистрации № 1170357 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде красной буквы «E», заключенной в рамку черного цвета со скругленными углами, наклоненную вправо, и словесный элемент «ORIGINE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита наклонным шрифтом и размещенный под изобразительным элементом.



В рассматриваемом комбинированном знаке « | ORIGINE» элементы левой и центральной частей несут равную индивидуализирующую нагрузку, не образуют единой композиции, что позволяет анализировать данные элементы отдельно.

Вывод о сходстве знака по международной регистрации № 1275654 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 438338 и 438339 правомерен ввиду полного вхождения в их состав фантазийного словесного элемента «TRANS GOURMET»/«transGourmet», что обуславливает вывод об ассоциировании указанных знаков друг с другом в целом.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не были учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 438338 и 438339 (1), в котором выражено согласие на использование и регистрацию в качестве товарного знака на территории Российской Федерации



знака « | ORIGINE» по международной регистрации № 1275654 на имя аффилированной компании Transgourmet Holding AG, Швейцария. Оригинал письменного согласия (1) содержится в заявке № 1285680 и был сверен на заседании коллегии с копией, представленной в дело № 1275654.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия усматривает возможность снять указанные противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 438338 и 438339.



Сравнительный анализ знака «» по международной регистрации № 1275654 и противопоставленных знаков, содержащих в своем составе словесные элементы «ORIGINE»/«ORIGIN»/«ORIGINS»/«ORIGINES», показал, что что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными по следующим причинам.

Как указано выше, в рассматриваемом знаке по международной регистрации № 1275654 элемент «ORIGINE» является важным, с точки зрения индивидуализирующей способности знака, расположен в центральной части знака, выполнен более крупным, по сравнению с комбинированным элементом, акцентирует на себе внимание потребителей при восприятии знака в целом.

При этом указанный словесный элемент «ORIGINE» рассматриваемого знака полностью совпадает со словесным элементом противопоставленного комбинированного знака по международной регистрации № 1170357, являющимся основным элементом знака, что обуславливает сходство указанных знаков на основании фонетического и семантического (ORIGINE – происхождение, возникновение, начало, источник, см. Французско-русские словари, <https://translate.academic.ru>) признаков сходства словесных обозначений. Графические отличия имеют, в данном случае, второстепенное значение, поскольку фонетического и смыслового тождества доминирующих словесных элементов достаточно для вывода о сходстве знаков в целом.

Что касается товарных знаков по свидетельствам №№ 89973, 101515, 392737, 125501, 526129 и знаков по международным регистрациям №№ 1144275 и 562057, включающих в качестве доминирующих словесные элементы «ORIGIN» и «ORIGINS», имеющих, соответственно, значение «происхождение; начало; источник; первопричина; истоки» и «корни; истоки; мн. от начало» (см. Англо-русские словари, например, <https://translate.academic.ru>), то рассматриваемый знак,

включающий элемент «ORIGINE», означающий «происхождение, возникновение, начало, источник», следует признать сходным с указанными противопоставленными знаками по фонетическому и смысловому критериям сходства словесных обозначений. Слова «ORIGINE» и «ORIGIN», а также «ORIGINE» и «ORIGINS» отличаются одной буквой, что не обеспечивает качественно разного их произношения. При этом довод заявителя о различном ударении и необходимости учета произношения слов с точки зрения языков, содержащих соответствующие лексические единицы, представляется неубедительным ввиду следующего.

Для среднего российского потребителя сравниваемые слова являются словами иностранного происхождения, поэтому высока вероятность их ассоциирования как в смысловом, так и в фонетическом отношении.

Кроме того, в данных словах имеет место совпадение большинства звуков, звукосочетаний, расположенных в одинаковой последовательности. Слова выполнены стандартным (или близким к стандартному) шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что позволяет говорить также о наличии графического признака сходства сравниваемых словесных обозначений.

В противопоставленном знаке по международной регистрации № 705445 основным элементом является словесный элемент «ORIGINES», представляющий собой множественное число от существительного «ORIGINE», которое является лексической единицей французского языка со значением «происхождение, возникновение, начало, источник». Указанное обуславливает фонетическое и смысловое сходство знаков по международным регистрациям №№ 1275654 и 705445. При этом графические особенности, присущие знакам, являются второстепенными, не оказывают влияния на вывод об ассоциировании знаков друг с другом в целом.

Таким образом, вышеприведенный анализ свидетельствует о том, что все противопоставляемые товарные знаки (знаки по международным регистрациям №№ 1170357, 562057, 1144275, 705445 и товарные знаки по свидетельствам №№ 526129, 89973, 101515, 392737, 125501) содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «ORIGINE»/«ORIGIN»/«ORIGINS»/

«ORIGINES», что обеспечивает вывод о сходстве с ними рассматриваемого знака по международной регистрации № 1275654.

С учетом приведенных обстоятельств анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275654, и товаров и услуг, перечисленных в перечнях противопоставленных регистраций, показал следующее.

Предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1275654 в отношении товаров и услуг 24, 28 и 36 классов МКТУ препятствовали товарные знаки по свидетельствам №№ 438338 и 438339, противопоставление которых коллегией снято в связи с представлением заявителем письма-согласия (1). Следовательно, оспариваемое решение Роспатента от 05.06.2017 подлежит изменению в данной части (в отношении товаров и услуг 24, 28 и 36 классов МКТУ).

В отношении товаров 25 класса МКТУ, для которых также зарегистрированы товарные знаки, противопоставление которых снято, следует отметить, что предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1275654 препятствует также знак по международной регистрации № 1170357. Данный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ.

Сравнение перечней товаров 18 и 25 классов МКТУ знаков по международным регистрациям №№ 1275654 и 1170357 показало, что заявленные товары «sacs de voyage» (дорожные сумки) однородны товарам «malles (bagages)» (чемоданы (багаж)) по назначению и виду. Заявленные товары «vêtements, bottes, chaussures, pantoufles» (одежда, сапоги, обувь, тапочки) совпадают или соотносятся как род-вид с товарами «vêtements, chaussures» (одежда, обувь), то есть являются однородными. Таким образом, знаку по международной регистрации № 1275654 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров «sacs de voyage» (дорожные сумки) 18 класса МКТУ и всех товаров 25 класса МКТУ, следовательно, решение Роспатента в этой части является правомерным.

Противопоставленные товарный знак по свидетельству № 89973 и знак по международной регистрации № 705445 зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: товаров «чай, кофе» и «riz; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, brioches et gâteaux, croissants, pains aux raisins et au chocolat, tartes, biscuits, viennoiserie» (рис; мука и зерновые продукты, хлеб, печенье, булочки и торты, круассаны, булочки с изюмом и шоколадом, пироги, печенье, тесто). Заявленные товары 30 класса МКТУ «café; thé; riz; succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie» (кофе; чай; рис; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлеб; кондитерские изделия и сладости) однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы указанные противопоставленные знаки, поскольку либо совпадают, либо относятся к общим родовым группам товаров, реализуются на одних полках в магазинах, следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения. Таким образом, для перечисленных товаров 30 класса МКТУ рассматриваемому знаку не может быть предоставлена правовая охрана, что соответствует приведенному в решении Роспатента от 05.06.2017 выводу.

Предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1275654 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 89973 и 526129.

Действительно, в заключении экспертизы ошибочно указаны данные товары как исключенные заявителем самостоятельно из перечня испрашиваемого объема охраны. Однако, данное указание не привело к неверному выводу, согласно которому знаку по международной регистрации № 1275654 не была предоставлена правовая охрана для этих товаров.

Так, сопоставление перечней товаров 32 и 33 классов МКТУ знака по международной регистрации № 1275654 и упомянутых регистраций показало, что, несмотря на корректировку первоначально заявленного перечня (см. публикацию WIPO Gaz № 24/2017 от 29.06.2017), сравниваемые товары являются однородными, поскольку относятся к общим родовым группам товаров «безалкогольные напитки и составы для их изготовления» и «алкогольная и спиртосодержащая продукция».

В частности, заявленные товары «bières» (пиво), «boissons alcoolisées (à l'exception de bières et vins)» (напитки алкогольные (за исключением пива и вин)) 32 и 33 классов МКТУ однородны товарам «вина», имеющимся в перечне регистрации № 526129, поскольку все они относятся к алкогольной продукции, имеют общий круг потребителей, назначение и условия реализации.

Товары «produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de produits à boire, autres que pour la confection d'eaux minérales et gazéifiées» (фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, кроме минеральных и газированных вод) однородны товарам «минеральные и дистиллированные воды», приведенным в перечне свидетельства № 89973, поскольку относятся к родовой группе товаров «напитки безалкогольные и составы для их изготовления», реализуются совместно, имеют общий круг потребителей и назначение.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «promotion des ventes et publicité pour boissons» (продвижение товаров и реклама напитков), то они являются сопутствующими товарам 32 и 33 классов МКТУ. Однако, по мнению коллегии, отсутствуют основания для признания указанных услуг однородными товарам 32 и 33 классов МКТУ по следующим причинам.

Случаи, когда товары и услуги между собой могут быть признаны однородными, определяются выводом о возможности возникновения у потребителя представления о происхождении этих товаров и услуг из одного коммерческого источника (например, могут быть признаны однородными товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров» и услуги 42 класса МКТУ «составление программ для компьютеров»). В рассматриваемом случае при сравнении указанных услуг и товаров не совпадает их назначение, условия сбыта/оказания, круг потребителей.

Кроме того, степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими

товарами услуги. Знак по международной регистрации № 1275654, хотя и признан сходным с противопоставленными товарными знаками, однако, имеет отличия, которые не позволяют говорить о высокой степени сходства с ними. Таким образом, коллегия полагает, что услуги «promotion des ventes et publicité pour boissons» (продвижение товаров и реклама напитков) не являются однородными товарам 32 и 33 классов МКТУ, перечисленным в перечнях свидетельств №№ 526129 и 89973. Следовательно, знаку по международной регистрации № 1275654 может быть предоставлена правовая охрана для указанных услуг.

В отношении товаров 03 класса МКТУ необходимо отметить следующее.

Все товары 03 класса МКТУ заявленного перечня совпадают с товарами 03 класса МКТУ, перечисленными в перечнях свидетельств №№ 125501 и 392737, что обуславливает вывод об их однородности и невозможности предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1275654 в отношении этих товаров.

Кроме того, товары «savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux» (мыла; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос) заявленного перечня однородны также товарам «savons, produits de parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices» (мыла, изделия парфюмерные; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос) и товарам «косметические и парфюмерные средства», имеющимся в перечнях противопоставленных знака по международной регистрации № 562057 и товарного знака по свидетельству № 89973, поскольку относятся к общим родовым группам, имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта. Товары «dentifrices» (зубные пасты) в перечнях международных регистраций №№ 1275654 и 562057 совпадают. С учетом сказанного, отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении всех товаров 03 класса МКТУ является правомерным.

Заявленный перечень товаров 01 класса МКТУ содержит, в частности, товары «produits chimiques destinés à l'industrie, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture» (химические продукты, предназначенные для промышленности,

фотографии, сельского хозяйства, садоводства), являющиеся однородными товарам «produits chimiques à usage industriel; terres rares» (химические вещества промышленного назначения, редкоземельные металлы), в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 1144275, поскольку эти товары являются продуктами химическими, относятся к одной родовой группе, имеют один вид и могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного коммерческого источника. Таким образом, отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1275654 в отношении перечисленных товаров является обоснованным.

Что касается заявленных услуг «consultations en matière d'alimentation et de santé» (консультации в области питания и здоровья) 44 класса МКТУ, то они являются однородными, в частности, услугам «консультации врачей-косметологов» и «медицинские услуги», имеющимся в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 101515 и 392737, поскольку они имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей.

В отношении товаров 16 класса МКТУ необходимо отметить следующее.

Оспариваемым решением отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1275654 в отношении следующего перечня товаров 16 класса МКТУ: «papier et carton pour le ménage et la cuisine non compris dans d'autres classes; papeterie; papiers d'emballage; enveloppes et sachets en papier; matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules» (бумага и картон для бытового и кухонного использования, не относящиеся к другим классам; писчебумажные товары (канцелярские принадлежности); бумага упаковочная (оберточная); конверты и пакеты (небольшие мешки) бумажные; материалы пластмассовые для упаковки в виде конвертов, пакетов (мешков) и пленки).

Анализ однородности товаров 16 класса МКТУ показал, что товары «papier et carton pour le ménage et la cuisine non compris dans d'autres classes; papeterie; papiers d'emballage; enveloppes et sachets en papier» (бумага и картон для бытового и кухонного использования, не относящиеся к другим классам; писчебумажные

товары (канцелярские принадлежности); бумага упаковочная (оберточная); конверты и пакеты (небольшие мешки) бумажные) однородны товарам «упаковочная бумага, поздравительные открытки, бумажные листы для саше», указанных в перечне свидетельства № 101515, по виду и назначению. В свою очередь, заявленные товары «matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules» (материалы пластмассовые для упаковки в виде конвертов, пакетов (мешков) и пленки) имеют иной вид материала, из которого они изготовлены, представляют собой иной вид товаров, не являются взаимозаменяемыми, поэтому могут быть признаны неоднородными.

Следует отметить, что соответствующий вывод о возможности предоставления правовой охраны для товаров «matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules» (материалы пластмассовые для упаковки в виде конвертов, пакетов (мешков) и пленки) был приведен в предварительном отказе от 11.10.2016 в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1275654 (см. публикация WIPO Gaz 2016/44 от 10.11.2016). С учетом сказанного коллегия полагает, что оспариваемое решение подлежит изменению в этой части.

Резюмируя все вышеизложенное, знак по международной регистрации № 1275654 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 89973, 101515, 125501, 392737, 526129 и знаками по международным регистрациям №№ 562057, 705445, 1144275, 1170357 в отношении однородных товаров и услуг 01 (части), 03, 16 (части), 18 (части), 25, 30 (части), 32, 33, 44 классов МКТУ, не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Для иных товаров и услуг, в том числе, товаров 24, 28, 16 (части) и услуг 35 и 36 классов МКТУ, знаку по международной регистрации № 1275654 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2017, изменить решение Роспатента от 05.06.2017 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275654 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

01 – produits fertilisants; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;

04 – huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y compris les essences pour moteurs; matières éclairantes; bougies, mèches;

05 – préparations et produits pharmaceutiques;

11 – appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampions;

16 – articles en papier pour les soins personnels non compris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules;

18 – produits en cuir et imitations du cuir, tels que parapluies, parasols ainsi que pièces détachées et pièces de rechange pour tous les produits précités;

20 – vannerie pour la cuisine et le ménage; récipients de transport ou de stockage en matières plastiques;

21 – ustensiles de ménage; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage ou la cuisine (comprises dans cette classe); objets d'art en verre, en porcelaine et faïence; assiettes jetables et gobelets en papier;

24 – produits textiles, à savoir étoffes pour le linge de ménage, de lit et de table, rideaux, stores, couvertures de lit et de table;

28 – jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe;

29 – viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; compotes;

30 – cacao; sucre; tapioca; sagou; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces; épices; glace à rafraîchir;

31 – semences; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt;

34 – tabac; articles pour fumeurs; allumettes;

35 – conseils à des entreprises pour la direction des affaires; conseils en organisation des affaires; négociation et conclusion d'affaires commerciales pour des tiers; recherche et étude de marché; promotion des ventes et publicité pour aliments, pour boissons, pour spécialités de restauration et pour restaurants; relations publiques; comptabilité; vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément chez un grossiste; consultation pour la direction des affaires de la vente au détail, des magasins spécialisés et des restaurants;

36 – assurances; finances; affaires financières et monétaires, en particulier courtage en assurances; agence et consultation en matière de crédit; opérations de change; placement de fonds; affaires bancaires; agence et consultation en matière de placement de capital; agence de valeurs; agences immobilières et agences d'hypothèques; gérance de fortunes; gérance de biens immobiliers et d'immeubles; émission de cartes de crédit et de chèques de voyage; parrainage financier (sponsoring) d'événements culturels et sportifs;

38 – télécommunication; radiodiffusion; diffusion de programmes de television;

39 – organisation de voyage; accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs et de marchandises en chemin de fer, transport aérien et en bateau; chargement et déchargement de bateaux; entreposage, emballage et livraison de marchandises; entreposage frigorifique; transports; livraison de plats cuisinés et de boissons pour consommation immédiate;

40 – conservation d'aliments et de boissons; développement de pellicules photographiques; tirage de photographies, travaux du bois et débitage du bois; pressurage de fruits; meunerie; destruction d'ordures;

41 – services d'éducation et d'enseignement, formation et formation continue pour des tiers; production, location et projection de films et de bandes vidéo; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; publication de livres, de journaux et de revues; organisation et conduite de conférences, séminaires et congrès;

42 – consultation en matière d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs (y compris consultation, étude de projets, installation de logiciels dans les ordinateurs et maintenance de logiciels); recherches en bactériologie, en cosmétologie; recherches techniques;

43 – restauration et hébergement temporaire; restaurants, restaurants à service rapide et permanent, snack-bars et restaurants libre-service; services hôteliers et de maisons de vacances; réservation d'hôtels, d'appartements de vacances et de maisons de vacances; services de catering (restauration collective);

45 – gérance de droits d'auteur; services juridiques.