

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 05.02.2018 возражение, поданное ООО «Интер Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713097, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2016713097, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя других лиц товарными знаками:

- «PRESIDENT» по международной регистрации №772868 с конвенционным приоритетом от 28.11.2000 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

- «PRESIDENT» по международной регистрации №1226074 с приоритетом от 01.08.2014 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2];

- «PRESIDENT» по международной регистрации №1006304 с конвенционным приоритетом от 21.10.2008 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [3];

- «PRÄSIDENT» по свидетельству №164918 с приоритетом от 29.03.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [4].

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

- заявитель просит о внесении изменений в заявленное обозначение;

- заявленное по рассматриваемой заявке, с учетом заявленных изменений в обозначение, является несколько измененным вариантом уже зарегистрированного товарного знака заявителя;

- на имя заявителя также зарегистрирован и другой товарный знак со словесным обозначением «PRESIDENT HERITAGE» по свидетельству № 535303;

- словесный элемент «PRESIDENT» является «слабым» элементом в связи с тем, что он активно на протяжении длительного времени используется в товарных знаках не связанных между собой правообладателей, изготовителей однородных товаров. Частое использование элемента в качестве средства индивидуализации в отношении однородных товаров приводит к его так называемому «размыванию», то есть к существенному ослаблению его различительной способности;

- наличие у сравниваемых товарных знаков такого общего элемента, как «PRESIDENT» не приводит к выводу об их сходстве в целом. Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку с таким элементом возможно при

наличии иных элементов, которые и усиливают различительную способность товарного знака;

- слову «HERITAGE» в сочетании с другими словесными элементами уже предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков на имя заявителя;

- группе компаний, частью которой является заявитель, принадлежит серия товарных знаков со словесным элементом «HERITAGE», в результате чего заявленное обозначение «PRESIDENT HERITAGE» потребителями будет восприниматься как продолжение данной серии товарных знаков на имя заявителя и лица, образующего с заявителем группу лиц;

- относительно противопоставленных знаков заявитель отмечает то, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют различное зрительное восприятие, обусловленное различным цветовым исполнением знаков и использованием различной выразительной шрифтовой графики при выполнении входящих в их состав словесных элементов;

- сравниваемые знаки отличаются семантически и фонетически, поскольку в составе заявленного обозначения находится словосочетание «PRESIDENT HERITAGE», в переводе на русский язык, означающее «президентское (губернаторское) наследие», имеющее определенное семантическое значение, а именно, содержащее в себе аллюзию на историческую, политическую и культурную традицию, связанную с правлением абстрактного или конкретного официального лица, это словосочетания неоднозначно и требует домысливания;

- группой компаний заявителя уже осуществляется производство кофе «PRESIDENT HERITAGE», производство осуществляет ООО «Собрание», которое входит в одну группу компаний с ООО «Интер Групп» и Манчестер Групп ЛТД;

- производитель ООО «Собрание» является крупнейшей компанией Ярославской области. В настоящий момент общество выпускает более двухсот наименований продукции. ООО «Собрание» признано лучшим промышленным предприятием Ярославской области в 2017 году.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке №2016713097 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.04.2016) поступления заявки №2016713097 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

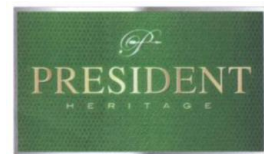
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии 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).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из прямоугольника в рамке, на котором расположен словесный элемент «PRESIDENT», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и словесный элемент «HERITAGE», выполненный мелким шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным под словесным элементом «PRESIDENT». Над словесными элементами расположена оригинально выполненная латинская буква «P». Обозначение заявлено в темно-зеленом, бежевом, светло-бежевом, темно-бежевом, темно-сером, сером, светло-сером, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В заявленное обозначение были внесены изменения, а именно словесный элемент «HERITAGE» был увеличен в размере.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из прямоугольника в рамке, на котором расположен словесный элемент «PRESIDENT», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и словесный элемент «HERITAGE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным под словесным элементом «PRESIDENT». Над словесными элементами расположена оригинально выполненная латинская буква «P».

Обозначение заявлено в темно-зеленом, бежевом, светло-бежевом, темно-бежевом, темно-сером, сером, светло-сером, белом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1- 4].



Противопоставленный знак [1] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованных гербов и колосьев и словесного элемента «PRÉSIDENT», расположенного по центру, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, золотом, желтом, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованных гербов и колосьев и словесного элемента «PRÉSIDENT», расположенного по центру, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, золотом, желтом, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] является комбинированным, состоящим из стилизованной рамки, на которой расположены: изобразительный элемент в виде стилизованных гербов и колосьев со словесным элементом «PRÉSIDENT», расположенного по центру, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и словесные элементы «Le BLUE», расположенные под изображением со словесным элементом «PRÉSIDENT», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем, красном, золотом,

желтом, голубом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] «PRÄSIDENT» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных знаков [1-4], не смотря на некоторые элементы сходства, свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

При проведении сопоставительного анализа заявленного и противопоставленных знаков [1-4] коллегией было установлено, что все они содержат сходные словесные элементы «PRESIDENT»/«PRÉSIDENT»/«PRÄSIDENT», что фонетически сближает знаки.

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-4], в целом по следующим причинам.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что они не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «HERITAGE» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и обуславливает существенную роль в восприятии обозначения в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с противопоставленными знаками. Следовательно, сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесные элементы «PRESIDENT»/«PRÉSIDENT»/«PRÄSIDENT» переводятся с английского языка, французского и немецкого языков соответственно, как «президент».



Однако, смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в заявленном обозначении элемента «HERITAGE» («HERITAGE» – в переводе с английского языка он означает «наследие»), который придает словесному элементу «PRESIDENT» иную семантическую окраску (некое наследие президента).

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Исходя из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

В отношении однородности товаров, установлено следующее.

Товары 30 класса МКТУ, содержащиеся в перечне заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] либо полностью совпадают (например: кофе, чай, какао, сахар, рис, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлеб, хлебобулочные изделия, шоколад; мед, патока, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), специи, сэндвичи, печенье; и булочки, пироги, сухари, напитки на базе какао), либо соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей. Однако при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4], однородность услуг не является препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2016713097.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, то обстоятельство, что на имя заявителя уже зарегистрированы товарные знаки со словесными элементами «PRESIDENT HERITAGE» в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно



товарный знак

по свидетельству №535303 и товарный знак по



свидетельству №643579 .

Таким образом, коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2018, отменить решение Роспатента от 28.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016713097.**