

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 26.10.2024, поданное Каневцом Дмитрием Максимовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023784066, при этом установила следующее.



Обозначение «**Pareto**» по заявке №2023784066 подано 06.09.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Роспатентом 26.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023784066 в отношении части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 29, 30 классов МКТУ и в

отношении всех товаров 32 класса МКТУ в регистрации заявленного обозначения отказано.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса. Данное несоответствие мотивировано сходством до степени смешения заявленного обозначения с:

[1] **“PERETTO”**, зарегистрированным под №934701 с приоритетом от 16.11.22, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВИНГОРОД", 354068, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Донская, д. 10, этаж 3, помещ. № 21 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

[2] **“PRETTO”**, зарегистрированным под №473160 с приоритетом от 05.04.11, на имя Акционерного общества "Унагранде Компани", 242440, Брянская обл., г. Севск, ул. Ленина, д.130 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

[3] **“PRETTO”**, зарегистрированным под №382623 с приоритетом от 09.07.07, на имя АО "ОРИОН ХОЛДИНГС", (Мунбэ-донг) 13, Пэкпом-ро, 90да-гиль, Ионсан-ку, г. Сеул, Республика Корея в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ и для остальных товаров 29, 30 классов МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, указано, что по сведениям сети Интернет заявленное обозначение служит для индивидуализации товаров, являющихся однородными части заявленных товаров 30 класса МКТУ, производителем которых является ООО «Союз-ТТМ» (236006, Г. КАЛИНИНГРАД, НАБ. ПРАВАЯ, Д.10). См. <https://sbermarket.ru/products/49131-kofe-paretto-celesto-v-zernah-1-kg-da3211c>, <https://allmovement.ru/optom-kofe-zernovoy-paretto-divino-1-kg.html>,

<https://www.wildberries.ru/brands/paretto>,

<https://egrul.nalog.ru/index.html>,

<https://www.vprok.ru/product/paretto-paretto-celesto-kofe-zerno-1kg--977558>.

Из вышесказанного следует, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя заявленных товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; препараты ароматические пищевые» и не может быть зарегистрировано для них на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2024 поступило возражение на решение Роспатента.

По мнению заявителя, доводы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя могут быть рассмотрены исключительно в отношении товаров «ароматизаторы кофейные», так как другие товары 30 класса МКТУ, не могут быть отнесены к кофе. Кроме того, приведенные интернет-источники в доказательство применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не датированы, поэтому не могут быть соотнесены с датой приоритета заявленного обозначения. На упомянутых интернет-сайтах не имеется возможности приобрести товар, а также присутствует отметка, что товар отсутствует в продаже.

В отношении примененного пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявитель отмечает о своем несогласии с выводом о сходстве знаков до степени смешения, ввиду семантических отличий сопоставляемых знаков (заявленное обозначение имеет значение “палитра”, а противопоставленные знаки [2-3] – “маленький мальчик”). Кроме того, заявитель указывает на отсутствие однородности сопоставляемых товаров.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 26.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023784066 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

На этапе экспертизы заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства от третьего лица в материалы дела поступало обращение от ООО “Джи эм Фуд”, которое сообщило о распространении им сывороточного протеина

под названием, тождественным заявленному, просило отказать в регистрации обозначения в данной части. С обращением представлены отчеты о реализации протеина на маркетплейсах «WILDBERRIES» и «OZON».

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.09.2023) поступления заявки №2023784066 на регистрацию товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 пункте 42 Правил, 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

«**Paretto**» по заявке №2023784066 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленные словесные товарные знаки [1] “**PERETTO**”, по свидетельству №934701 с приоритетом от 16.11.22, [2] “**PRETTO**”, по свидетельству №473160 с приоритетом от 05.04.11, [3] “**PRETTO**” по свидетельству №382623 с приоритетом от 09.07.2007 выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ обозначения по заявке №2023784066 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное на регистрацию обозначение "Paretto" и
противопоставленные товарные знаки [1] "PERETTO", [2]
"PRETTO", [3] "PRETTO" фонетически сходны, так как отличаются
только одной буквой: со знаком [1] гласной А/Е, со знаками [2-3]
наличием\отсутствием гласной "а" после первой согласной "Р". Остальные буквы и
их последовательность в сопоставляемых словесных товарных знаках совпадают,
что указывает на их фонетическое сходство, а также сходное графическое
воспроизведение, за счет совпадения практически всех символов.

Заявитель в рамках возражения указывает на семантическое несходство
знаков, сообщая о том, что каждое из слов имеет отличающееся от других словарное
значение.

Обратившись к словарным источникам, коллегия установила, что слово
"paretto" может быть именем "Паретто"
(<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE>), но
значения нарицательного существительного не имеет. Слова противопоставленных
товарных знаков, действительно, имеют перевод с итальянского языка на русский:
Peretto – как фамилия Перетто, Pretto – как чистый, настоящий
(<https://translate.academic.ru/pretto/it/ru/>). Таким образом, указанные семантические
отличия не очевидны ввиду небольшого процента населения, знающего указанный
иностраный язык, а также ввиду отсутствия явного отличия в семантике самих
словарных значений.

Анализ однородности товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых
испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке
№2023784066, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана
противопоставленным товарным знакам, показал следующее.

Учитывая, что решение Роспатента по заявке №2023784066 от 26.06.2024 оспаривается лишь в части отказа в государственной регистрации, то в целях анализа однородности, сопоставлению подлежат те позиции, в регистрации которых было отказано: «желе пищевое, кроме кондитерских изделий; коктейли молочные» 29 класса МКТУ; «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; кристаллы ароматизированные для приготовления жележных кондитерских изделий; препараты ароматические пищевые» 30 класса МКТУ; все товары 32 класса МКТУ «кордиалы из соков фруктов (безалкогольный концентрат); кордиалы безалкогольные; концентраты для приготовления фруктовых напитков; сиропы для приготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; напитки безалкогольные; составы для приготовления напитков; эссенции для приготовления напитков; напитки и соки фруктовые».

Испрашиваемые товары 29 класса МКТУ *«желе пищевое, кроме кондитерских изделий; коктейли молочные»*, в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, однородны товарам 30 класса МКТУ *«пудинги»* противопоставленного товарного знака [3], а также товарам *“молоко; молоко соевое [заменитель молока]; продукты молочные”* противопоставленного знака [2], так как пудинги бывают рисовые, творожные, имеют сходные свойства (вкус и консистенция с желе сметанным, творожным), поэтому могут иметь близкое назначение и потребительские свойства, также как молоко и молочные коктейли являются товарами одной родовой группы и сходных потребительских свойств. Испрашиваемая позиция «желе» не уточнена до желе мясных, поэтому коллегия исходит из всех его возможных некондитерских форм, в том числе состоящего из молочных продуктов, а потому однородного им.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ в виде ароматизаторов различного пищевого назначения отсутствуют в перечнях противопоставленных товарных знаков, вместе с тем, испрашиваемые позиции уточнены по своему назначению (для кондитерских изделий, для напитков, для желе, кофейные ароматизаторы, пищевые)

и поэтому являются сопутствующими товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного товарного знака [3], а также товарам “молоко; молоко соевое [заменитель молока]; продукты молочные”, противопоставленного знака [2]. Кроме того, испрашиваемые ароматизаторы являются вспомогательным продуктом при приготовлении блюд, наравне с позициями «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; ферменты сычужные» 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №473160, могут продаваться вместе с желатином, солью и ферментами в одном и том же отделе продуктового магазина и восприниматься как происходящие из одного источника.

Испрашиваемые товары 32 класса МКТУ представляют собой безалкогольные напитки, поэтому неоднородны товарам 32, 33 классов МКТУ противопоставленного знака [1], так как перечисленные в его перечне товары относятся исключительно к алкогольной продукции.

Таким образом, коллегией установлены необходимые обстоятельства сходства и однородности для вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, в то время как такой вывод не может быть сделан в отношении противопоставления [1] ввиду неоднородности сопоставляемых товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2023784066 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-3] в отношении части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ. Поэтому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанной выше части товаров 29, 30 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2023784066 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении Роспатента применение указанного основания для отказа в регистрации обусловлено присутствием открытых источников информации, указывающих на производителя «Союз-ТТМ» (236006, Г. КАЛИНИНГРАД, НАБ. ПРАВАЯ, Д.10):

1. <https://sbermarket.ru/products/49131-kofe-paretto-celesto-v-zernah-1-kg-da3211c>,
2. <https://allmovement.ru/optom-kofe-zernovoy-paretto-divino-1-kg.html>,
3. <https://www.wildberries.ru/brands/paretto>,
4. <https://egrul.nalog.ru/index.html>,
5. <https://www.vprok.ru/product/paretto-paretto-celesto-kofe-zerno-1kg--977558>.

На дату рассмотрения возражения информация по ссылкам [1, 3, 5] не подлежит просмотру, так как была удалена, поэтому не может более аргументировать оспариваемое решение.

В источнике [2] содержится информация о кофейных зернах, маркируемых обозначением «Paretto» с ароматом шоколада из 100% арабики, бренда DIVINO. Указанный источник при этом не содержит сведений о производителе указанного продукта, ссылки на которого приведены в оспариваемом решении (ООО «Союз-ТТМ»). Обращений от имени ООО «Союз-ТТМ» не поступало в материалы дела.

Приведенный источник [4] не информативен, так как представляет собой стартовую страницу для поиска сведений о юридических лицах.

Таким образом, перечисленные источники не доказывают правомерность применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в качестве основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2023784066.

Что касается документов обращения, поступившего на этапе экспертизы обозначения, то коллегия отмечает следующее. Компания «Джи эм Фуд» под наименованием «PARETO» вводит в оборот протеиновые порошки для приготовления коктейлей, о чем представлены выписки по реализации продукции посредством магазинов «OZON» и «WILDBERRIES» на даты, предшествующие дате приоритета заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что пищевые добавки в виде аминокислот, креатина, протеина, являются товарами 05 класса МКТУ, которые отсутствуют в испрашиваемом перечне товаров, поэтому поступившее обращение не содержит

сведений, способных послужить препятствием при предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

Нормы пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не подлежат применению с учетом проведенного анализа и доводов заявителя, приведенных в возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2024, изменить решение Роспатента от 26.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023784066.