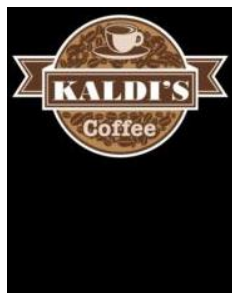


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 31.03.2021, поданное компанией Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №749602, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2019705792 с приоритетом от 13.02.2019 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.03.2020 за №749602 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Ильенко Марии Владимировны, Москва, (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №749602 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, внутри которого расположены стилизованное изображение чашки с блюдцем и словесные элементы «KALDI'S» и «Coffee» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак охраняется в черном, белом, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.03.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с серией

товарных знаков: **Aldi** по свидетельству №420543 с приоритетом от

08.04.2008 – (2), **ALDI** по свидетельству №396459 с приоритетом от



08.04.2008 – (3), по свидетельству №506002 с приоритетом от

27.07.2012 – (4), **алди** по свидетельству №616506 с приоритетом от

20.01.2016 – (5), правовая охрана которым принадлежит лицу, подавшему возражение;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено следующим. Противопоставленные знаки содержат элементы «Aldi» / «ALDI» / «алди», которые произносятся как «алди». В оспариваемом товарный знак словесный элемент «KALDI'S», занимающий доминирующее положение, произносится как «калдис». Таким образом, противопоставленные товарные знаки полностью входят в оспариваемый товарный знак;

- что касается визуального признака сходства, то сравниваемые словесные элементы «KALDI'S» оспариваемого знака и «Aldi» / «ALDI» / «алди» противопоставленных знаков (2, 3, 4) выполнены буквами латинского алфавита, их буквенный состав очень близок, что усиливает ассоциирование сравниваемых знаков друг с другом в целом. При этом в оспариваемом знаке словесный элемент «KALDI'S» выполнен шрифтом, близким к стандартному, и использование дополнительных элементов не оказывает существенного влияния на разницу в восприятии сравниваемых обозначений потребителями;

- с точки зрения семантики словесные элементы сравниваемых знаков (1) и (2-5) могут быть восприняты российским потребителем как слова, иностранного происхождения, лишенные какого-либо смыслового значения:

- с учетом высокой степени фонетического сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2-5) и высокой степени визуального сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками (2, 3, 4) они могут быть смешаны потребителями в хозяйственном обороте и могут вызывать у потребителей представление о принадлежности товарных знаков одной компании, что не соответствует действительности..

- анализ сопоставляемых услуг 43 класса МКТУ показал, что услуги тождественны либо относятся к одной общей категории услуг «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», имеют одно назначение и способ предоставления. При этом сопоставляемые услуги не являются

специфичными, предназначены для широкого круга потребителей, в связи с чем могут быть смешаны в хозяйственном обороте;

- заинтересованность компании Алди в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что она является правообладателем вышеуказанных товарных знаков, а также тем, что компания Алди – это немецкая сеть магазинов-дискаунтеров (торговых точек низких цен), осуществляющих также услуги кафе и ресторанов. Будучи сетью магазинов - жёстких дискаунтеров, компания Алди экономит на торговых площадях, оборудовании, персонале. В частности, в магазинах сети нет витрин, менее широкий выбор товаров по сравнению с торговыми точками других типов. Средняя площадь магазина составляет 1000-1500 кв.м., ассортимент - всего 700-800 позиций, более 80 % ассортимента предлагается к продаже под собственными товарными знаками компании Алди; в магазинах работают по три-четыре человека. На середину 2010 года насчитывалось 8200 магазинов в 18 странах мира.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №749602 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены сведения об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках - [1].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными по всем признакам сходства ввиду нижеследующего:

- несмотря на фонетическое вхождение одного обозначения в другое, совпадающая часть «ALDI» в обозначении «KALDI'S» теряет свою обособленность, становясь неотделимой от других элементов, поскольку «KALDI'S» является словом, имеющим самостоятельное значение (KALDI'S – мужское имя Калди (Калдим));

- в оспариваемом знаке слово «Coffee» является неохраняемым, однако семантически и грамматически связано со словом «KALDI'S», в связи с чем их

следует рассматривать как словосочетание («KALDI'S Coffee» означает кофе Калди (Калдима). Восприятие данной грамматической конструкции в указанном значении обусловлено тем, что имя Калди (Kaldi) неразрывно связано с кофе и лежит в основе главной легенды о возникновении кофе. При этом правообладатель отмечает, что сведения о легенде возникновения кофе с именем Калди широко представлены в сети Интернет на различных сайтах;

- с точки зрения визуального признака сходства, словесные элементы оспариваемого знака и противопоставленного знака (5) выполнены буквами разного алфавита.

- в оспариваемом товарном знаке изобразительные элементы (россыпь кофейных зерен, изображение кофейной чашки с блюдцем, использование коричневого цвета и его оттенков) вместе со словесными элементами «KALDI'S Coffee» вызывают определенные ассоциации, связанные с местом, где можно приобрести свежеприготовленный кофе, в то время как противопоставленные товарные знаки подобных ассоциаций не вызывают;

- правообладатель просит также учесть фактически обстоятельства рассматриваемого дела, а именно:

- правообладатель использует оспариваемый товарный знак на вывесках сети кофеен, расположенных в парках Москвы, начиная с 2014 года;

- вместе с тем, анализ открытых источников информации показал, что на территории России противопоставленные товарные знаки в отношении услуг 43 класса МКТУ, включая услуги общественного питания, никогда не использовались, что не опровергается лицом, подавшим возражение, следовательно, нельзя говорить ни об известности, ни о репутации серии данных товарных знаков;

- правообладатель отмечает, что во многих странах мира сосуществуют кофейни, включающие в название слово «KALDI'S» или состоящие только из данного элемента, и магазины «ALDI»;

- кроме того, во многих странах мира осуществлена регистрация как товарных знаков «ALDI», так и товарных знаков, включающих словесный элемент «KALDI'S»;

- правообладатель приводит примеры сосуществования во многих странах мира товарных знаков «ALDI», принадлежащих лицу, подавшему возражение, (или его аффилированным лицам), и товарных знаков «KALDI'S», принадлежащих третьим лицам в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов, правообладателем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о Калди и о легенде возникновения кофе – [2];

- сведения о деятельности правообладателя (распечатка с сайта Plazius (Сберфуд) – [3];

- сведения о товарных знаках «ALDI» / «KALDI» / «KALDI'S», зарегистрированных в разных странах мира – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.02.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

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

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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №749602 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что возражение подано немецкой компанией Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ, заинтересованность которой обусловлена тем, что она является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки (2-5), с которыми

оспариваемый товарный знак (1), по его мнению, является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №749602 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, внутри которой расположены стилизованное изображение чашки с блюдцем и словесные элементы «KALDI'S» и «Coffee» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в черном, белом, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».*

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарными знаками:

- **Aldi** по свидетельству №420543 – (2),

- **ALDI** по свидетельству №396459 – (3),



- по свидетельству №506002 – (4),

алди

- по свидетельству №616506 – (5),

Противопоставленные знаки (2, 3, 5) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ALDI», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А», прямоугольной рамки, горизонтально ориентированного прямоугольника.

Правовая охрана товарным знакам (2, 3, 4, 5) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ,

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ, приведенные в перечнях оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2-5), однородны, поскольку относятся к одному роду услуг «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки предназначены для индивидуализации однородных услуг 43 класса МКТУ.

Вместе с тем, вывод об однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные выше товарные знаки, не является достаточным для вывода об их сходстве до степени смешения.

Визуально сравниваемые знаки производят различное общезрительное впечатление и не являются сходными в силу того, что:

- противопоставленные знаки (2, 3, 5) являются словесными, в то время как оспариваемый товарный знак является комбинированным;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака (5) выполнены буквами разных алфавитов;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак (4) включают разные изобразительные элементы, выполнены в разном цветовом сочетании;

- наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов в виде чашки с блюдцем, кофейных зерен, словесных элементов «KALDI'S» и «Coffee» в совокупности вызывают ассоциации, связанные с распространенной легендой о пастухе Калди – первооткрывателе уникальных свойств кофейного дерева.

С точки зрения фонетики основные сравниваемые словесные элементы «KALDI'S» – «ALDI» также не являются сходными, поскольку начинаются и заканчиваются с принципиально разных по звучанию букв «[K] - [S]» – «[A] - [I]», которые в первую очередь акцентируют на себе внимание потребителя; образующие их слоги [KAL] - [DI'S] – «[AL] - [DI]» различаются по характеру звучания; сравниваемые слова имеют разное количество букв, согласных, что свидетельствует о разной фонетической длине, и несходстве звучания в целом.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее.

В оспариваемом товарном знаке, несмотря на то, что словесный элемент «Coffee» является неохраняемым, он грамматически связан со словесным элементом «KALDI'S». Так по правилам английского языка наличие апострофа в слове «KALDI'S» указывает на принадлежность предмета, кому-либо, в данном случае обозначение «KALDI'S Cofee» в целом может быть переведено как «кофе Калди», где Калди – это имя собственное.

Словесные элементы «АЛДИ», «ALDI» противопоставленных знаков (2-5) не являются лексическими единицами основных европейских языков, то есть представляют собой фантазийные слова.

С учетом вышеизложенного коллегия полагает, что в целом сравниваемые знаки могут быть признаны несходными.

Коллегией также было учтено, что материалы возражения не содержат доказательств того, что противопоставленные товарные знаки используются на территории Российской Федерации, известны российскому потребителю и приобрели определенную репутацию в отношении услуг общественного питания.

На заседании коллегии представитель лица, подавшего возражение, устно отметит, что на российском рынке магазины-дискаунтеры немецкой компании Алди не открыты, что также подтверждается общедоступными сведениями из сети Интернет.

Так, согласно сведениям, опубликованным в электронном печатном издании RB.RU (Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 79799, см. сайт <https://rb.ru/>) от 17.04.2008 немецкий продуктовый ритейлер Aldi мог появиться на российском рынке, однако открытие в настоящий период времени какой-либо информации, подтверждающей открытие магазинов-дискаунтеров немецкой компании Алди, в которых оказываются также услуги общественного питания, не содержится.

В этой связи отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг 43 класса МКТУ одному производителю и смешения сравниваемых знаков.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №749602 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, не может быть признан правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.03.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №749602.