



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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2021, поданное компанией Schreyoegg s.r.l., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.02.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508810, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку



« » по международной регистрации №1508810 с конвенционным приоритетом от 24.05.2019, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.11.2019 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 11, 21, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 03.02.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508810.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1508810 требованиям пунктов 1(3), 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что обозначение, в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, содержит дату «1890», которая может быть ложной или способной ввести потребителя в заблуждение относительно времени изготовления или продажи заявленных товаров/услуг в связи с отсутствием документов, подтверждающих право владельца использовать эту дату в обозначении в качестве даты производства товаров или услуг.

Кроме того, включенным в состав обозначения словесным и цифровым элементам «COFFEE», «HIGHEST QUALITY», «1890» правовая охрана не может быть предоставлена.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508810 по основаниям также указан товарный знак «ALPS» по свидетельству №127353, зарегистрированный в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 16 классов МКТУ, зарегистрированный с более ранним приоритетом на имя компании ЭЛПС ЭЛПАЙН КО., ЛТД., 1-7, Юкигая-оцукамати, Ота-ку, Токио, Япония.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.04.2021, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, поскольку, по его мнению, противопоставленный товарный знак по свидетельству №127353 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

Заявитель указывает на фонетические различия между знаками, обусловленные разным количеством слов, слогов, букв и звуков, на визуальные различия, обусловленные использованием различного вида и цвета шрифта, разной визуальной длиной словесных элементов за счет разного количества слов и букв.

В отношении семантики сравниваемых знаков заявитель отмечает, что элемент ALPS, который и послужил причиной коллизии, в обоих случаях представляет собой географическое название гор, однако территориально находящихся в разных концах света: одно территориально связано, в том числе и с Италией, заявителем в

соответствии с международной регистрацией №1508810, а другое - с Японией, страной происхождения владельца противопоставленного товарного знака.

Ввиду указанного, заявитель и владелец противопоставленного товарного знака имеют право на их использование.

Заявитель также полагает, что товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508810.

Тепловая (или термическая) обработка продуктов на кухне — основной и важнейший процесс, применяемый во время приготовления большей части блюд. Для успешного осуществления тепловой обработки обязательно наличие специального, теплового оборудования. К такому оборудованию в основном относятся плиты, духовки (духовые шкафы) газовые, электрические, различные конвенционные печи.

Заявленные же товары 11 класса, такие как жаровни для кофе; кофеварки электрические - это совершенно иное оборудование, основным и единственным назначением которых является обжаривание и приготовление кофе.

Таким образом, по мнению заявителя, сравниваемые товары нельзя признать однородными, так как они имеют совершенно различное назначение, цель применения, круг потребителей и свойства.

В возражении также указано, что дата «1890» относится к году основания компании: «Семейная компания Шрайёгг была основана в 1890 году, когда купец Йозеф Шрайёгг открыл в городе Мерано в Южном Тироле магазин по продаже колониальных товаров с всего мира, и кофе в том числе». В подтверждение указанной даты основания компании «1890» заявитель ссылается на многочисленную информацию в сети Интернет.

Дополнительно заявитель подтверждает, что он согласен с исключением из объема самостоятельной правовой охраны элементов COFFEE, HIGHEST QUALITY, 1890.

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить охрану заявленному обозначению на территории Российской Федерации для всех заявленных

товаров с исключением из правовой охраны элементов «COFFEE», «HIGHEST QUALITY», «1890».

К возражению приложена копия сертификата Палаты торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства Больцано, удостоверяющего соответствие архивной копии оригиналу свидетельства, подтверждающего дату основания компании Джузеппе Шрейёгг, архивную копию этого свидетельства и перевод этих документов на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.05.2019) международной регистрации №1508810 правовая база для оценки охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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 настоящих 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).

Знак по международной регистрации №1508810 представляет собой



комбинированное обозначение «ALPS COFFEE HIGHEST QUALITY SCHREYÖGG 1890», состоящее из двух совмещенных квадратов желтого и коричневого цвета. В левом квадрате расположены словесные элементы «ALPS», «COFFEE», выполненные в две строки на фоне горной гряды и неба над ней заглавными буквами латинского алфавита разного размера. В правом квадрате в три строки расположены словесные элементы «HIGHEST QUALITY», «SCHREYÖGG» и дата «1890».

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

11 класс - Coffee filters, electric; coffee roasters; coffee machines, electric/ Кофейные фильтры электрические; ростеры кофе; кофемашины электрические.

21 класс - Coffee services [tableware]; coffee filters, non-electric; coffee grinders, hand-operated; coffee pots [non-electric]/ Кофейные сервизы [посуда]; кофейные фильтры неэлектрические; кофемолки ручные; кофейники [неэлектрические].

30 класс - Coffee; coffee flavorings [flavourings]; coffee-based beverages; unroasted coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; chocolate beverages/ Кофе; кофейные ароматизаторы [ароматизаторы]; кофейные напитки; необжаренный кофе; растительные препараты для использования в качестве заменителей кофе; шоколадные напитки.

35 класс – Publicity/Реклама.

Заявитель согласен с тем, что словесные элементы «COFFEE», «HIGHEST QUALITY» и число «1890» являются неохраняемыми в составе знака по международной регистрации №1508810.

При этом, поскольку заявителем представлено документальное подтверждение даты «1890» образования семейной компании, отсутствует основание для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны в полном объеме знаку по международной регистрации №1508810 в соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса является словесный товарный знак «**ALPS**» по свидетельству №127353, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ:

устройства осветительные, нагревательные, паропроизводящие (парогенераторные), для тепловой обработки пищевых продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические.

Сходство знака по международной регистрации №1508810 и товарного знака по свидетельству № 127353 установлено на основании фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «ALPS» (ALPS - в переводе с английского – АЛЬПЫ - самая высокая и известная горная система Западной Европы <https://ru.wikipedia.org/wiki/Альпы>). При этом противопоставленный словесный товарный знак полностью входит в состав знака по международной регистрации.

Что касается имеющихся визуальных различий между сравниваемыми обозначениями, то, учитывая тождество доминирующих словесных элементов «ALPS», они не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков.

Кроме того, следует учитывать, что вероятность смешения сравниваемых обозначений зависит не только от степени сходства обозначений, но и степени однородности товаров и услуг.

Однородность товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак (устройства для тепловой обработки пищевых продуктов) и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1508810 (кофейные фильтры электрические; ростеры кофе; кофемашины электрические), обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к оборудованию для приготовления и обработки пищевых продуктов и его принадлежностям, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей, условиями и каналами реализации, при этом позиции, включенные в противопоставленный товарный знак, являются более общими по отношению к заявленным товарам 11 класса МКТУ, т.е. соотносятся друг с другом как род – вид.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Вместе с тем, в отношении товаров 21, 30 и услуг 35 классов МКТУ отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508810.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2021, отменить решение Роспатента от 03.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508810 в отношении товаров 21 класса МКТУ «Coffee services [tableware]; coffee filters, non-electric; coffee grinders, hand-operated; coffee pots [non-electric]», 30 класса МКТУ «Coffee; coffee flavorings [flavourings]; coffee-based beverages; unroasted coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; chocolate beverages» и услуг 35

класса МКТУ «Publicity», с исключением из правовой охраны словесных и числовых элементов «COFFEE», «HIGHEST QUALITY», «1890».