

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2021, поданное Глобал Беверидж Индастриз Пте. Лтд, Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019761871, при этом установила следующее.



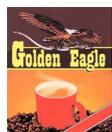
Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019761871 с приоритетом от 03.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно уведомлению об изменении сведений о заявителе от 04.06.2021 заявителем по заявке № 2019761871 в настоящее время является: ООО "СмартПорт Запад". Место нахождения юридического лица (полный почтовый адрес): 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 28-30, корп. 1, комната 14.

Роспатентом 30.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019761871 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству № 285943 с приоритетом от 30.10.2003, срок действия продлен до 30.10.2023;

- **GOLD EAGLE** по свидетельству № 280117 с приоритетом от 10.09.2003, срок действия продлен до 10.09.2023;



по свидетельству № 269532,



по свидетельству № 261573,



по свидетельству № 261574,



по свидетельству № 269465,



по свидетельству № 261498,



по свидетельству № 261572,

приоритет всех товарных знаков от 06.02.2003, срок действия регистраций продлен до 06.02.2023;



- по свидетельству № 216818 приоритет от 14.03.2000, срок действия продлен до 14.03.2020;

- **Golden Eagle** по свидетельству № 166647, приоритет от 20.05.1997, срок действия продлен до 20.05.2027;

- правообладателем всех противопоставленных товарных знаков является ООО "СмартПорт Запад", 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 28-30, корп. 1, комната 14;

- правовая охрана всех противопоставленных товарных знаков действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;
- договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 01 августа 2020 года в ведомство не поступил;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству, письмо-согласие от 03.09.2020 года не может быть принято, так как регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя введет потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.03.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- представленное на стадии экспертизы письмо-согласие должно быть принято во внимание;
- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не введет потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков различны. Так, основным видом деятельности правообладателя является торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Основной доход заявителя – выплаты ей периодических платежей (роялти) за пользование правами на средства индивидуализации;
- вероятность введения в заблуждение зависит не от самого факта сходства заявленного обозначения и «старшего» товарного знака;
- при высокой степени сходства сравниваемых обозначений и отсутствии доказательства введения в заблуждение представленное письмо-согласие должно быть принято во внимание;
- вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не подтвержден доказательствами;

- противопоставленные товарные знаки известны среди потенциальных потребителей товаров 30 класса МКТУ, однако, не ассоциируются с конкретным изготовителем товаров. Так, в разный период времени производителями кофейных напитков являлись разные лица: с 2016 г. – «Супер Фуд Технолоджи Сдн. Бхд.», с 2018 г. – «Эйк Чонг Кофе Ростер Сдн.Бхд.». Со сменой изготовителя товаров у потребителей объективно не сложилась стойкая ассоциативная связь между товаром и определенным изготовителем;
- рассматриваемые товары 30 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, предназначены для среднесрочного пользования и обладают невысокой стоимостью. Потребителю таких товаров плохо известны изготовители и при выборе соответствующих товаров для потребителей не имеет существенного значения конкретный изготовитель товаров;
- противопоставленные товарные знаки не содержат какой-либо информации об изготовителе ни в словесных, ни в изобразительных элементах, в связи с чем, не способны породить в сознании потребителя ассоциации относительно изготовителя товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия заявки № 2019761871 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака в Российской Федерации компании «Глобал Беверидж Индастриз Пте. Лтд.» от 03.12.2019 г.- [1];
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) по заявке № 2019761871 от 30.11.2020 г. - [2];
- автоматизированная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-21-100009650 от 30.03.2021 г. - [3];
- копия неаудированной финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31.12.2020 г. от 01.03.2021 г., с надлежащим образом заверенным переводом с английского языка на русский язык - [4];

- копия договора поставки от 20.04.2016 г., заключенного между компанией «Супер Кофе Корпорэйшн Пте. Лтд. (поставщик) и ООО «СПЗ» (покупатель) - [5];
- копия спецификации от 20.04.2016 г. к договору поставки от 20.04.2016 г. - [6];
- копия таможенной декларации № 10714040/080817/0026634 - [7];
- копия таможенной декларации № 10714040/160318/0008061 - [8];
- копия таможенной декларации № 10714040/131018/0027752 - [9];
- копия таможенной декларации № 10702070/060219/0022798 - [10];
- копия таможенной декларации № 10702070/180919/0191252 - [11];
- копия договора поставки № 18/01 от 27.07.2018 г., заключенного между компанией «Эйк Чонг Кофе Ростер Сдн. Бхд. (Поставщик) и ООО «СПЗ» (Покупатель) - [12];
- копия спецификации от 27.07.2018 г. к договору поставки № 18/01 от 27.07.2018 г. - [13];
- копии таможенных деклараций №№ 10702070/181119/0241578, № 10210200/130220/0037312, 10228010/191020/0028398; 10228010/150121/0011120 - [14];
- распечатки из сети интернет от 29.03.2021 г. относительно продукции «Golden Eagle» - [15];
- копия согласия ООО «СПЗ» на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в соответствии с заявкой № 2019761871 № 867/1 от 02.08.2020 г. - [16].

На заседаниях коллегий, состоявшихся 26.05.2021, 24.06.2021, заявитель сообщил, что в настоящее время между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков подписан договор о передаче прав на регистрацию товарного знака от 12.05.2021 с дополнительным соглашением № 1 от 12.05.2021. Согласно указанному договору, «Глобал Беверидж Индастриз Пте. Лтд.», передало в пользу ООО «СмартПорт Запад» в полном объеме принадлежащие ему права на заявку на товарный знак № 2019761871 в отношении всех заявленных товаров, в связи с чем, 25.05.2021 в Роспатент подано соответствующее заявление.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приобщены:

- копия договора о передаче прав на регистрацию товарного знака от 12.05.2021 с дополнительным соглашением № 1 от 12.05.2021 - [17];

- копия ходатайства - [18];

- уведомление об изменении сведений о заявителе от 04.06.2021 - [19].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.12.2019) поступления заявки № 2019761871 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 июля 2015 г. № 482 (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 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 требованиям 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 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 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.

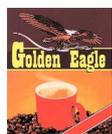
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

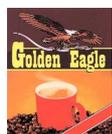
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019761871 заявлено



обозначение «», которое является комбинированным, включает стилизованное изображение зерен, чашки с напитком на фоне жидкости, словесный элемент «Golden Eagle», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «заменители кофе; шоколад; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; какао; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; чай со льдом; чай; напитки чайные; кофе-сырец; заменители кофе растительные; ароматизаторы кофейные».

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки одного лица (ООО "СмартПорт Запад", Санкт-Петербург):



-  по свидетельству № 285943 с приоритетом от 30.10.2003, срок действия продлен до 30.10.2023;
- **GOLD EAGLE** по свидетельству № 280117 с приоритетом от 10.09.2003, срок действия продлен до 10.09.2023;



- по свидетельству № 269532,



по свидетельству № 261573,



по свидетельству № 261574,



по свидетельству № 269465,



по свидетельству № 261498,



по свидетельству № 261572,

приоритет всех товарных знаков от 06.02.2003, срок действия регистраций продлен до 06.02.2023;



- по свидетельству № 216818 приоритет от 14.03.2000, срок действия продлен до 14.03.2020;

- **Golden Eagle** по свидетельству № 166647, приоритет от 20.05.1997, срок действия продлен до 20.05.2027.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса, "в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака".

Согласно пункту 3 статьи 1497 Кодекса "изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака

(статья 1503) или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации".

Передача права на заявку № 2019761871 в пользу правообладателя ранее зарегистрированных товарных знаков в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ устраняет причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2021, отменить решение Роспатента от 30.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019761871.