

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 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, рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2020, поданное Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Неккарзульм, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1422910, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1422910 с конвенционным приоритетом от 12.09.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 06.03.2018 на имя заявителя (Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Roetelstrasse 35, 74172 Neckarsulm (Германия)). На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1422910 испрашивается для товаров 04, 08, 11,16, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.




Знак « *Favourites* » по международной регистрации №1422910 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Favourites», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного символа буквы «К» в квадрате.

Роспатентом 11.11.2019 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1422910 в отношении товаров 04, 08, 11, 21, 24, 29, 30 классов МКТУ. В отношении испрашиваемых товаров 16, 31, 32, 33 классов МКТУ решением Роспатента от 11.11.2019 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1422910 в отношении всех товаров 16, 31, 32, 33 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1422910 со следующими товарными знаками:



[1] – «  » по свидетельству №386912 с приоритетом от 01.02.2008, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом Фаворит", 142103, Московская обл., Подольский р-н, д.Бережки, ул.Лесная, 1, в отношении товаров 16 класса МКТУ;

FAVORIT

[2] – « **FAVORIT** » по свидетельству №204387 с приоритетом от 03.02.2000, зарегистрированного на имя Каргилл, Инкорпорейтед, 15407 МакГинти Роуд Уэст, Уайзета, Миннесота 55391-5624, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 31 класса МКТУ;

ФАВОРИТ

[3] – «**FAYORIT**» по свидетельству №207080/1 с приоритетом от 23.07.1999, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГОРИЗОНТ", 363029, Республика Северная Осетия-Алания, Правобережный р-н, г. Беслан, ул. Мира, д. 10А, литер А, каб. 3, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем 31.08.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. В частности, заявитель представил письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию знака по международной регистрации №1422910 в отношении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ «*Sowing seeds; seeds for planting; fresh fruits and vegetables; herbs, fresh; natural plants; natural flowers; onions; seedlings; live animals; malt; live animals, organisms for breeding; agricultural and aquacultural crops, horticultural and forestry products; residue in a still after distillation; potatoes, fresh; fungi (Посев семян; семена для посадки; свежие фрукты и овощи; зелень, свежие; натуральные растения; живые цветы; лук; саженцы; живые животные; солод; живые животные, организмы для разведения; сельскохозяйственные и аквакультуры, продукция садоводства и лесного хозяйства; остаток в кубе после перегонки; картофель свежий; грибы)*». Кроме того, знак по международной регистрации №1422910 и противопоставленный знак [2] не являются тождественными. Что касается противопоставленных товарных знаков [1, 3], то заявитель в поступившем возражении не испрашивает правовую охрану в отношении товаров 16, 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы указанные противопоставления.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от



Favourites

11.11.2019 и предоставить правовую охрану знаку " **Favourites** " по международной регистрации № 1422910 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 31 класса МКТУ, а также в

отношении товаров 04, 08, 11, 21, 24, 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых охрана уже была предоставлена оспариваемым решением.

К материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №204387 с переводом-аннотацией на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (12.09.2017) конвенционного приоритета международной регистрации №1422910 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 (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.

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 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

звук, 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.

Согласно пункту 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 « *Favourites* » по международной регистрации №1422910 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 31 класса МКТУ, указанного в возражении, а также в отношении товаров 04, 08, 11, 21, 24, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

FAVORIT

Противопоставленный товарный знак « **FAVORIT** » по свидетельству №204387 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения, заявитель не оспаривает противопоставления с товарными знаками [1, 3] и не испрашивает предоставление правовой охраны в отношении однородных товаров 16, 32, 33 классов МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1422910 и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Знак по международной регистрации №1422910 является комбинированным, при этом основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «FAVORITES», так как он легче запоминается потребителем, чем изобразительный и подлежит воспроизведению.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным. Сравнимые словесные элементы «FAVORITES» и «FAVORIT» являются фонетически сходными, так как имеют идентичную основу «FAVORIT», отличаются двумя дополнительными буквами «ES».

С точки зрения семантики словесный элемент «FAVORIT» в переводе с немецкого языка на русский имеет значение существительного - любимец, фаворит; в тоже время словесный элемент «FAVORITES» является формой множественного числа от слова «FAVORITE», которое в переводе с английского языка на русский имеет значения: существительного - любимец, фаворит; прилагательного – любимый, излюбленный. Следовательно, сравниваемые словесные элементы характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей.

Имеющиеся визуальные различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства.

Таким образом, знак по международной регистрации №1422910 и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными.

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод об однородности товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне знака по международной регистрации №1422910, и товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №204387. Вместе с тем заявитель сообщает о новых обстоятельствах, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения (11.11.2019). Заявителем представлено согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №204387, компании Каргилл, Инкорпорейтед, 15407 МакГинти Роуд Уэст, Уайзета, Миннесота, Соединенные Штаты Америки (US), в котором выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1422910 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ «*Sowing seeds; seeds for planting; fresh fruits and vegetables; herbs, fresh; natural plants; natural flowers; onions; seedlings; live animals; malt; live animals, organisms for breeding; agricultural and aquacultural crops, horticultural and forestry products; residue in a still after distillation; potatoes, fresh; fungi*».

В связи с чем заявителем изложена просьба зарегистрировать знак по международной регистрации №1422910 в отношении тех товаров 31 класса МКТУ, которые указаны в письменном согласии.

Учитывая дополнительные изобразительные элементы знака по международной регистрации №1422910 и оригинальный шрифт, которым выполнен словесный элемент, сравниваемые товарные знаки не являются тождественными.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что основания для отказа в регистрации знака по международной регистрации №1422910 в отношении скорректированного перечня товаров 31 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом письма-согласия отсутствуют. Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2020, отменить решение Роспатента от 11.11.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1422910 в отношении товаров 04, 08, 11, 21, 29, 30 классов МКТУ и следующих товаров 31 класса МКТУ «Sowing seeds; seeds for planting; fresh fruits and vegetables; herbs, fresh; natural plants; natural flowers; onions; seedlings; live animals; malt; live animals, organisms for breeding; agricultural and aquacultural crops, horticultural and forestry products; residue in a still after distillation; potatoes, fresh; fungi».