

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 20.11.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вега импэкс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016714938 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016714938, поданной 28.04.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «желтый, черный».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, словесный элемент которого «Tesoro» выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Решение Роспатента от 30.09.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016714938 в отношении части товаров 29 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 (части) класса МКТУ, всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:



- с товарным знаком [2] по свидетельству № 540401, приоритет от 07.10.2013, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Оптовик», 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Окружное шоссе, 7 а, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

ТЕСОРО

- с товарным знаком [3] по свидетельству № 378171, приоритет от 18.02.2008, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: АО «Кондитерско-макаронная фабрика «КРАСКОН», 660049, г. Красноярск, пр-кт Мира, 19, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- со знаком «TESORO» [4] по международной регистрации № 429135, приоритет от 21.02.1977 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 21.02.2017), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Jacobs Douwe Egberts DE GmbH», Германия в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- элемент «®» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- экспертизой указано на фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «Tesoro» [1,3,4] / «Tesori» [2], а также на однородность товаров 29, 30 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.11.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2017.

Доводы возражения, поступившего 20.11.2017, сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента в части, касающейся отказа в государственной регистрации в отношении товаров 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; анчоусы; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу, горох консервированный; грибы консервированные; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили];

масла пищевые; муссы овощные; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста томатная; паштеты из печени; пикули; продукты пищевые рыбные; пюре томатное; рыба консервированная; рыба соленая; салаты овощные; сардины; сельдь; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; трюфели консервированные; тунец; хумус [паста из турецкого гороха]; чеснок консервированный; чечевица консервированная», товаров 30 класса МКТУ «каперсы; песто [соус]; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты, специи; уксус» в связи с противопоставленным товарным знаком [2];

- в сравниваемых обозначениях [1] и [2] словесные элементы «*Tesoro*» [1] / «*Tesori*» [2] занимают центральное, существенное место, выполнены буквами латинского алфавита и имеют признаки фонетического сходства в связи с совпадением двух слогов в словах, состоящих из трёх слогов каждое. Графическое исполнение словесных элементов является различным ввиду шрифтового исполнения и наличия в заявлении обозначении [1] дополнительного изобразительного элемента в виде пары листиков. С учетом различия в цветовом решении сравниваемых обозначений [1] и [2] в целом графическое различие между ними усугубляется;

- словесный элемент «*Tesoro*» обозначения [1] – словарное слово итальянского, а также испанского языков, имеющее перевод на русский язык «сокровище». Словесный элемент «*Tesori*» противопоставленного знака [2] в словарях отсутствует, то есть является фантазийным словом. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии существенных различий в сопоставляемых обозначениях по семантическому признаку сходства словесных обозначений;

- сравнение изобразительных элементов заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показало их различия во внешнем контуре, с восприятия которого начинается ознакомление с обозначением как таковым. Так, в заявлении обозначении [1] - это четко очерченный прямоугольник, вытянутый по горизонтали. В противопоставленном товарном знаке [2] - это сложная, составная форма, близкая к квадрату с выпуклыми сторонами, дополненная в нижней части справа двумя волнообразными фигурами;

TESORO ТЕСОРО

- заявитель является правообладателем словесного товарного знака ТЕСОРО по свидетельству № 425958, приоритет от 09.11.2009, регистрация которого действует в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые растительные, в том числе оливковое масло».

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.11.2017, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] также в отношении вышеупомянутых товаров 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приобщена копия решения Роспатента от 30.09.2017.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 20.11.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (28.04.2016) заявки № 2016714938 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.п.

Согласно пункту 35. Правил указанные в пункте 34. настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «Tesoro» выполнен оригинальными буквами латинского алфавита в одну строку, при этом буква

«Т» выполнена заглавной, остальные - строчные. Над буквой «г» словесного элемента «Tesoro» выполнены два стилизованных листочка. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «желтый, черный».

Буквенный элемент «®» помещается рядом с товарным знаком и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации (статья 1485 Кодекса). Неохраноспособность буквенного элемента «®» заявленного обозначения [1], как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Следует отметить, что согласно пункту 6.3.2 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «Tesoro», занимающий доминирующее положение и в первую очередь запоминающийся потребителем.

Согласно возражению решение Роспатента оспаривается заявителем только в отношении товаров 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; анчоусы; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу, горох консервированный; грибы консервированные; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; масла пищевые; муссы овощные; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста томатная; паштеты из печени; пикули; продукты пищевые рыбные; пюре томатное; рыба консервированная; рыба соленая; салаты овощные; сардины; сельдь; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; трюфели консервированные; тунец; хумус [паста из турецкого гороха]; чеснок консервированный; чечевица консервированная» и товаров 30 класса МКТУ

«каперсы; песто [соус]; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты, специи; уксус» в части противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В связи с этим, коллегия отмечает следующее.

В отношении товара 29 класса МКТУ «масла пищевые» экспертиза не выявила противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, как пояснил представитель заявителя, данная позиция была включена в перечень оспариваемых товаров ошибочно. В отношении остальных указанных товаров в заключении по результатам экспертизы противопоставлен товарный знак [2]. При этом заявителем не оспариваются выдвинутые экспертизой противопоставления [3,4].



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 540401, приоритет от 07.10.2013 является комбинированным, словесный элемент «Tesorì» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал звуковое сходство словесных элементов «Tesoro» [1] / «Tesorì» [2], обусловленное тождеством всех согласных звуков, совпадением гласных звуков «-е-о-о» [1] / «-е-о-» [2]. С фонетическим сходством сравниваемых обозначений [1] и [2] заявитель в материалах возражения выражает согласие.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением доминирующих элементов «Tesoro» [1] / «Tesorì» [2]. Словесный элемент «Tesoro» [1] в переводе с итальянского языка на русский язык означает: сокровище, драгоценности, клад. Словесный элемент «Tesorì» [2] в переводе с итальянского языка

на русский язык обладает таким же значением, только выражает множественное число: например, сокровища (см. электронные словари: <https://translate.yandex.ru>; <https://translate.academic.ru/>; см. Г.Ф. Зорько, Б.Н. Майзель, Н.А. Скворцова. Новый итальянско-русский словарь. М.: «Русский язык», 1998, стр. № 915). Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они оказывают близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при написании словесных элементов «Tesoro» [1] / «Tesori» [2] букв латинского алфавита. При этом первая буква «Т» словесных элементов «Tesoro» [1] / «Tesori» [2] имеет близкое в визуальном восприятии начертание верхней своей части.

Ввиду сходства словесных элементов «Tesoro» [1] / «Tesori» [2] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 29, 30 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке» идентичны соответствующим товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Заявленные товары 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу, горох консервированный; консервы овощные; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; муссы овощные; оливки консервированные; паста томатная; пикули; пюре томатное; салаты овощные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; хумус [паста из турецкого гороха]; чеснок консервированный; чечевица консервированная; грибы консервированные; трюфели консервированные» и товары 29 класса МКТУ «овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному родовому понятию

«продукты растительного происхождения», имеют общее назначение (для употребления в пищу, питания), круг потребителей (любители овощной, грибной продукции, в том числе консервированных грибов, овощей), то есть совместно встречаются в гражданском обороте и, следовательно, являются однородными.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «консервы мясные; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени» и товары 29 класса МКТУ «мясо, птица и дичь; мясные экстракты» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному видовому понятию «мясо и продукты мясные», имеют общее назначение (для употребления в пищу, основного повседневного питания), круг потребителей (любители мясной продукции), то есть совместно встречаются в гражданском обороте и, следовательно, являются однородными.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «консервы рыбные; муссы рыбные; продукты пищевые рыбные; рыба консервированная; рыба соленая; сардины; сельдь; тунец; анчоусы» и товары 29 класса МКТУ «рыба» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному видовому понятию «рыба и продукты рыбные», имеют общее назначение (для употребления в пищу, основного повседневного питания), круг потребителей (любители рыбной продукции), то есть совместно встречаются в гражданском обороте и, следовательно, являются однородными.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «каперсы; песто [соус]; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты, специи; уксус» и товары 30 класса МКТУ «майонез, майонезные соусы, кетчуп; горчица; уксус, приправы; пряности» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному видовому понятию «приправы, пряности, специи», имеют общее назначение (для улучшения вкусовых качеств пищи), круг потребителей (любители приправ, специй, соусов), продаются на одинаковых прилавках (бакалея) в магазинах, то есть совместно встречаются в гражданском обороте и, следовательно, являются однородными.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 29, 30 классов МКТУ одному лицу. Однородность сравниваемых товаров заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ заявленного перечня.

В отношении исключительного права заявителя на товарный знак **TESORO**
ТЕСОРО по свидетельству № 425958, приоритет от 09.11.2009 (товары 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые растительные, в том числе оливковое масло») коллегия отмечает следующее. В отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, относящихся к родовому понятию «масла и жиры пищевые», заявленное обозначение [1] согласно решению Роспатента было зарегистрировано в качестве товарного знака. Довод заявителя в части наличия у него права на вышеуказанный товарный знак по свидетельству № 425958 не опровергает вышеизложенные выводы коллегии ввиду наличия сходства сравниваемых обозначений [1] и [2], а также однородности иных проанализированных выше товаров 29, 30 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2017.