


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2019. Данное возражение подано Bahlseu GmbH & Co. KG (Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ), Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402713 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.02.2018 за №1402713 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 29, 30, и услуг 41 классов МКТУ на имя компании «Bahlseu GmbH & Co. KG (Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ), Германия (далее – заявитель).

Роспатентом 05.07.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402713 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 18.12.2018 было указано, что знак по международной регистрации №1402713 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком




«» по свидетельству №387618 с приоритетом от 05.08.2008, зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402713. Правообладателем противопоставленного товарного знака является компания «ТиДжиТи ТРЕЙДИНГ ФЗЕ», ОАЭ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление и не смешиваются в сознании потребителя;



- заявитель является правообладателем знака «» по международной регистрации №524521 в отношении товаров 30 класса МКТУ, который имеет приоритет 22.06.1988, более ранний, чем приоритет противопоставленного товарного знака;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака ведут разные виды деятельности и их интересы на рынке не пересекаются.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, поступившим 22.06.2019 заявителем представлены следующие документы:

1. Копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности по международной регистрации № 1402713 от 05 июля 2018 года;
2. Копия предварительного отказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности по международной регистрации № 1402713 от 18 декабря 2018 года;
3. Сведения о международной регистрации товарного знака № 524521.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402713 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.08.2020, заявитель представил ходатайство о переносе коллегии на более поздний срок, в виду того, что между заявителем и правообладателем (МКС ЛИМИТЕД) противопоставленного знака ведутся переговоры о предоставлении письма-согласия. В подтверждении данного факта, заявителем представлена переписка датированная мартом 2019 г.

Данное ходатайство не было удовлетворено коллегией, поскольку согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг правообладателем противопоставленного товарного знака является «ТиДжиТи ТРЕЙДИНГ ФЗЕ», а не «МКС ЛИМИТЕД». Дата внесения записи в Государственный реестр: 26.06.2020. Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что заявитель ведет переговоры о предоставлении письма-согласия с «ТиДжиТи ТРЕЙДИНГ ФЗЕ».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.02.2018) знака по международной регистрации №1402713 правовая база для оценки его 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.

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.

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.


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.

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).



Знак «» по международной регистрации №1402713 является комбинированным и состоит из квадратной фигуры со скругленными углами черного цвета. В верхней части квадрата помещено слово «TET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского или русского алфавитов. Ниже расположено стилизованное изображение змеи и сочетание геометрических фигур, а именно: полукруга, линии и трех квадратов. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в черном и белом цветовом исполнении в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак «



» по свидетельству №387618 состоит из овала, на фоне которого размещено слово «TET» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного ему товарного знака показал, что они включают в свой состав словесный элемент «TET», являющийся основным индивидуализирующим элементом в них. Указанный элемент имеет идентичное произношение и способен вызывать одинаковые ассоциации (обращение к сети Интернет показало следующие значения элемента «TET» — во Вьетнаме и в большинстве стран Индокитая: праздник Нового года, отмечаемый по лунному календарю ранней весной. «TET» — Девятая буква еврейской азбуки. См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910).

Вместе с тем, российский потребитель будет воспринимать их как два одинаковых фантазийных элементов.

Словесные элементы «ТЕТ» знака по международной регистрации №1402713 и противопоставленного товарного знака выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского или русского алфавитов, что сближает их графически.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим, семантическим и графическим факторами сходства.


Товары 30 класса МКТУ *«coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; cereal preparations; bread; pastries; chocolate confectionery containing pralines; snack foods consisting principally of confectionery; chocolate for confectionery and bread; non-medicated confectionery in jelly form; chocolate candies; flour confectionery; prepared desserts [confectionery]; confectionery items coated with chocolate; candy coated confections; truffles [confectionery]; edible ices; honey; golden syrup; yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces [condiments]; spices; ice for refreshment; biscuits; aperitif biscuits; rolled wafers [biscuits]; cakes; chocolate; chocolate based products; candy bars; chocolates; bonbons made of sugar; sweetmeats [candy]; marzipan; extruded food products made of wheat; extruded food products made of rice; extruded food products made of maize; popcorn; waffles»* («кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; искусственный кофе; мука; продукты зерновые; хлеб; кондитерские изделия; шоколадные кондитерские изделия, содержащие пралине; закуски, состоящие в основном из кондитерских изделий; шоколад для кондитерских изделий и хлеба; немедикаментозные кондитерские изделия в виде желе; шоколадные конфеты; мучные кондитерские изделия; готовые десерты [кондитерские изделия]; кондитерские изделия в шоколадной глазури; кондитерские изделия, покрытые сладостями; трюфели [кондитерские изделия]; лед пищевой; мед; сироп мелассы; дрожжи; порошок для выпечки; поваренная соль; горчица; уксус; соусы [приправы]; специи; лед для охлаждения; печенье; печенье для аперитива; раскатанные вафли [печенье]; торты; шоколад; изделия на основе шоколада; конфеты; шоколад; конфеты из сахара; сладости [конфеты]; марципан; экструдированные пищевые продукты из пшеницы; экструдированные пищевые продукты из риса; экструдированные пищевые продукты из кукурузы; попкорн;

вафли») в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации являются однородными товарам 30 класса МКТУ «чай, кофе, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука и продукты зерновые, хлеб; кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарские; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, а также имбирь (пряности), семя анисовое, изделия кондитерские на основе арахиса, бадьян, клей пчелиный (прополис) пищевой, мука бобовая, мука из тапиоки пищевая, мука пищевая, изделия мучные, изделия мучные кондитерские, булочки, булочки сдобные, бутерброды, сэндвичи, вафли, вода морская (для приготовления пищи), водоросли (приправа), мука горчичная, галетное печенье, приправы, таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей), изделия кондитерские желеобразные, крем заварной, ферменты для теста, йогурт замороженный, кофе-сырец, заменители кофе, вещества ароматические кофейные, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные, заменители кофе растительные, какао-напитки, какао-продукты, вещества связующие для пищевого льда, хлопья овсяные, продукты на основе овса, мука овсяная, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), вермишель, кушанья мучные, гвоздика (пряности), глюкоза пищевая, эссенции (за исключением эфирных эссенций), стабилизаторы для взбитых сливок, какао-молочные напитки, резинки жевательные (за исключением используемых для медицинских целей), загустители для пищевых продуктов, каперсы, карри (острая приправа), карамели, сладости, кефир замороженный, соль для консервирования пищевых продуктов, тортилы (маисовые лепешки), корица (пряности), крахмал пищевой, кукурузные хлопья, кускус (крупа манная), пастилки (кондитерские изделия), мука картофельная пищевая, кетчуп (соус), клейковина пищевая, вещества связующие для колбасных изделий, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, попкорн, мука кукурузная, куркума пищевая, соль поваренная, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, леденцы, конфеты лакричные, лапша, подлива мясная (приправы), изделия макаронные, мальтоза, мята для кондитерских изделий, патока пищевая,

продукты для размягчения мяса в домашних условиях, вещества связующие для мороженого, кулебяки, изделия кондитерские на основе миндаля, конфеты мятные, майонез, марципаны, ароматизаторы (за исключением эфирных масел) для изготовления напитков, миндаль жаренный, изделия кондитерские миндальные, продукты мучные, блины, порошки для мороженого, вещества подслащивающие натуральные, орехи мускатные, ячмень очищенный, пицца, равиоли, изделия пирожковые, перец, помадки (изделия кондитерские), перец (пряности), перец душистый, пироги (изделия кондитерские), порошки для изготовления мороженого, украшения съедобные для тортов, пирожных, кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, мука пшеничная, ферменты для теста, соль сельдерейная, мука соевая, соусы (приправы), спагетти, печенье сухое, петифуры, торты, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, пироги с фруктами, ароматизаторы (за исключением эфирных масел) для изготовления тортов, пирожных, молочко маточное пчелиное пищевое (за исключением используемого для медицинских целей), миндальное тесто, блины фаршированные, каши молочные пищевые, мюсли, напитки на основе чая, напитки шоколадные, настои нелекарственные, овес очищенный, овес дробленый, хлеб из пресного теста, специи, печенье, уксус пивной, пироги с разной начинкой, киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала), хлопья (продукты зерновые), пудра для тортов, пирожных, кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, рисовые торты, приправы к салатам, соус соевый, солод пищевой, экстракт солодовый пищевой, сухари панировочные, тесто для изготовления тортов, табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока), такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей), суши, солодовое сухое печенье, соус томатный, сухари, крекеры, пирожные рисовые, мороженое фруктовое, мармелад, халва, эссенции (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел), цикорий (заменитель кофе), чатни (приправы), чай холодный, чай-глясе, шоколадные напитки с молоком, шафран (специи), шоколад, ячменная мука, ячмень дробленый» поскольку содержат идентичные позиции, либо соотносятся как род-вид, имеют один и тот же круг потребителей и каналы сбыта.

Однородность товаров 30 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что знак по международной регистрации №1402713 сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Имеющаяся на имя заявителя правовая охрана знака «» по международной регистрации №524521 не может быть основой для вывода об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, поскольку представляет собой совсем иное обозначение.

Довод заявителя, относительно того, что он и правообладатель противопоставленного товарного знака ведут разного рода деятельность, не влияет на вывод о сходстве сравниваемых знаков.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2019.