

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.05.2021 возражение, поданное ООО «Новая Территория Альфа», Тульская область (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725323, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «CONFITERRA» по заявке №2019725323 с приоритетом от 29.05.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725323 в отношении всех товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, а также в части услуг 35 класса МКТУ. При этом в отношении всех товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, а также в иной части услуг 35 класса МКТУ было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

КОФЕТЕРРА

знаком «COFFEETERRA» по свидетельству №220341 с приоритетом от 10.04.2001 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019725323, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [КОНФИТЕРРА], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [КОФЕТЕРРА], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- сравниваемые обозначения являются фантазийными и не имеют словарно-справочных значений, вследствие чего не представляется возможным сравнить их по семантическому признаку сходства.

- заявитель не оспаривает однородность товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, однако в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; маркетинг; маркетинг целевой; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для

скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая и/или розничная пищевых продуктов и/или напитков; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» отмечает, что данные товары не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами; кафе; кафетерии; бары; рестораны; закусочные; обслуживание обедов, свадеб; дизайн в области оформления интерьера» противопоставленного товарного знака [1], так как приведенные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам по продвижению товаров, в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к услугам по обеспечению продуктами питания и напитками, а также к дизайну, то есть сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения, кругу потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 30.06.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2021».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 30.06.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2022 по делу №СИП–1023/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 30.06.2021 признано недействительным полностью. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Новая Территория Альфа» на решение Роспатента от 03.02.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725323.

Как следует из текста упомянутого акта «срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации №220341 истек 10.04.2021. Данный срок не был продлен правообладателем». Указанные обстоятельства по смыслу пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50 являются самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 30.06.2021 и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

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

С учетом даты (29.05.2019) поступления заявки № 2019725323 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение «CONFITERRA» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

КОФЕТЕРРА

Противопоставленный знак [1] «COFFEETERRA» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки соответственно. Правовая охрана

предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации №220341 [1] истек 10.04.2021 (соответствующая запись 29.12.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации), в связи с чем данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение не нарушает требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса и должно быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2021, изменить решение Роспатента от 03.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019725323.