

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.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 06.08.2020, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 13.08.2020 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2019».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 13.08.2020 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 13.08.2020 по знаку международной регистрации №1402713.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2021 по делу № СИП-964/2020 вышеуказанное решение от 13.08.2020 было оставлено в силе.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу №СИП-964/2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2021 было отменено на основании пункта 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

В вышеуказанном постановлении указано, что «27.12.2021 по заявлению правообладателя противопоставленного товарного знака Роспатент внес изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр), касающиеся исключения из перечня регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации №387618 значительного количества товаров 30-го класса МКТУ, кроме товаров *«чай, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай холодный, чай-глясе»*.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 22.06.2020 на решение Роспатента об отказе в предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402713.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 22.06.2019 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявитель 25.02.2022 дополнил свое возражение следующими доводами:

- заявитель полагает, что заявленные товары «*кофе; какао*» также могут быть признаны неоднородными товары «*чай, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай холодный, чай-глясе*» товарного знака № 387618;

- чай, кофе и какао являются разными напитками, имеющими различный состав, консистенцию, вкус, аромат, в связи с чем имеют различные потребительские свойства и функциональное назначение.

Заявитель просит отменить решение Роспатента, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1402713 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29 и 41 классов МКТУ, а также в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «*coffee; 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*».

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.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы знака по международной регистрации №1402713.

Так, коллегией было принято во внимание, что согласно заявлению правообладателя перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный

знак по свидетельству №387618, сокращен до товаров 30 класса МКТУ «чай, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай холодный, чай-глясе», дата внесения записи в Государственный реестр: 27.12.2021.

Коллегия приняла во внимание решение Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2021 по делу № СИП-964/2020 и Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по тому же делу.

Анализ знака по международной регистрации №1402713 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного ему товарного знака показал, что они включают в свой состав словесный элемент «ТЕТ», являющийся основным индивидуализирующим элементом в них. Указанный элемент имеет идентичное произношение и способен вызывать одинаковые ассоциации (обращение к сети Интернет показало следующие значения элемента «ТЕТ» — во Вьетнаме и в большинстве стран Индокитая: праздник Нового года, отмечаемый по лунному календарю ранней весной. «ТЕТ» — 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 элемента, следовательно, сравнение по семантическому критерию не проводится.

Сравниваемые обозначения имеют графические отличия в шрифтовом начертании, при этом незначительные графические отличия не свидетельствуют об отсутствии сходства по данному критерию сравниваемых словесных элементов и ином зрительном восприятии.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых знаков по фонетическому критерию словесных элементов, являющихся в них доминирующими, за счет их фонетического тождества, что подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2021 по делу № СИП-964/2020.

Товары 30 класса МКТУ «*coffee; cocoa, artificial coffee;*» («кофе; чай; какао, заменители кофе»), в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации являются однородными товарам 30 класса МКТУ «*чай, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай холодный, чай-глясе*», в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №387618. Сравнимые товары соотносятся как род-вид товара (напитки), имеют одно и то же назначение (утоление жажды), могут иметь одни и те же каналы сбыта и круг потребителей. Однородность товаров, также подтверждается вышеупомянутым решением суда.

Вместе с тем, испрашиваемые товары «*sugar; rice; tapioca; sago; 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*» (сахар; рис; тапиока; саго; 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») следует признать неоднородными вышеуказанным противопоставленным товарам 30 класса МКТУ, поскольку они представляют собой разные виды товаров, имеют иное назначение, круг потребителей и каналы сбыта. Неоднородные товары, маркированные сходными обозначениями, не будут смешаны в гражданском обороте. Таким образом, в отношении данных товаров знак по международной регистрации №1402713 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2020, отменить решение Роспатента от 05.07.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402713 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, товаров 30 класса МКТУ, а именно «*sugar; rice; tapioca; sago; 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*» и заявленных услуг 41 класса МКТУ.