

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 11.01.2023, поданное компанией «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021738265, при этом установила следующее.

Обозначение «GARDEN GOURMET» по заявке № 2021738265, поданной 21.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Роспатентом 11.03.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «GARDEN GOURMET», зарегистрированными под №№520155, 674438 на имя Тивалл Фуд Индастриз Лтд., Кибуц Лохаме Хагетаот, Израиль в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В поступившем 11.01.2023 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№520155, 674438 на имя заявителя предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения «GARDEN GOURMET» по заявке №2021738265 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ;

- при этом в письме-согласии указывается, что правообладатель противопоставленных товарных знаков является аффилированным с заявителем лицом;

- аффилированность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков подтверждается выпиской из Отчета о корпоративном регулировании компании Нестле за 2021 год, в нём содержатся сведения о том, что заявитель обладает 100% доли в капитале правообладателя противопоставленных товарных знаков, тем самым может оказывать влияние на деятельность правообладателя противопоставленных товарных знаков, таким образом, между правообладателем и заявителем имеются родственные связи;

- заявитель является производителем продукции под серией товарных знаков с общим элементом «GARDEN GOURMET» для всего мира, в том числе, и для Российской Федерации, в то время как правообладатель противопоставленных товарных знаков не осуществляет фактическую деятельность, связанную с производством и реализацией продукции в России;

- Сосьете де Продюи Нестле С.А. является крупнейшей компанией на рынке пищевой продукции, известной во всем мире, тогда как компания Тивалл Фуд Индастриз Лтд., представляет собой лишь аффилированное, подконтрольное заявителю лицо, на имя которого была осуществлена регистрация нескольких товарных знаков, в связи с этим продукция «GARDEN GOURMET» ассоциируется у потребителя исключительно с компанией заявителя;

- заявитель является правообладателем товарного знака «GARDEN GOURMET SENSATIONAL» по международной регистрации № 1550771, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, в том числе на территории Российской Федерации;

- таким образом, при соблюдении принципа единообразия подходов к экспертизе товарных знаков, следует вывод о том, что регистрация обозначения по заявке № 2021738265 на имя заявителя не должна явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя заявленных товаров;

- подтверждением отсутствия широкого представления на российском рынке правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№520155,674438, могут быть результаты запросов в поисковых системах «Яндекс» и «Google», которые содержат ссылки на информационные ресурсы, на которых содержится информация о Тивалл Фуд Индастриз Лтд, как о правообладателе противопоставленных товарных знаков, помимо этой иная информация о деятельности правообладателя в России отсутствует;

- в пользу того, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение, может говорить то, что при вводе «Garden Gourmet» в поисковых системах «Яндекс» и «Google» результаты поисковой выдачи содержат ссылку на сайт заявителя Nestle.com.;

- на официальном российском сайте заявителя Nestle.ru размещены фотографии продуктов, с нанесенными товарными знаками со словесным элементом «Garden Gourmet»;

- информация о продукции Garden Gourmet размещена на сайте Нестле Профессионал;

- дополнительным подтверждением позиции заявителя может служить информация сервиса whois на сайте centralops.com, о том, что администратором домена gardengourmet.com является заявитель - Сосьете де Продюи Нестле С.А.;

- свидетельством того, что обозначение «Garden Gourmet» ассоциируется с заявителем может являться интервью на сайте json.tv «...Garden Gurme от Nestle тоже сделали свой бургер...», а также статья с сайта ssnab.ru, в которой Garden Gourmet Incredible Burger упоминается в качестве продукции заявителя;

- в связи с вышеизложенным противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№520155, 674438 не являются препятствием к регистрации

заявленного обозначения заявке № 2021738265 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.03.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- отчет о корпоративном регулировании компании Нестле за 2021 год (1);
- результаты поиска с сайта Retail.ru (2);
- копия решения о предоставлении правовой охраны международному знаку № 1550771 (3);
- результаты поисковой выдачи по запросу Тивалл Фуд Индастриз Лтд. (4);
- результаты поисковой выдачи по запросу Garden Gourmet (5);
- результаты поиска по корпоративному сайту Нестле (6);
- результаты поиска по запросу Garden Gourmet на сайте Нестле Профессионал (7);
- информация с сайта centralops об администраторе домена gardengourmet.com (8);
- информация о товарах Нестле Garden Gourmet (9);
- сведения с сайта golden.com (10).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (21.06.2021) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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.

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

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GARDEN GOURMET», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ. товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№520155, 674438 представляют собой словесные обозначения «GARDEN

GOURMET», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются тождественными.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ и товаров и услуг 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «консервированные, замороженные, сушеные или подвергнутые тепловой обработке овощи; консервированный, замороженный, сушеный или подвергнутый тепловой обработке картофель, консервированные, сушеные или подвергнутые тепловой обработке грибы, дичь, рыба и морепродукты, все указанные продукты в форме экстрактов, супов, желе, спредов, консервов, приготовленных блюд, замороженных или дегидрированных; приготовленные блюда на основе овощей, картофеля, фруктов, мяса, птицы домашней, рыбы и морепродуктов; масла и жиры пищевые; супы, концентрированные супы, составы для приготовления супов, бульоны, а также бульоны в форме кубиков, таблеток или порошка, составы для приготовления бульонов, концентрированные бульоны; молоко рисовое для кулинарных целей; фруктовые и зерновые высокобелковые пищевые продукты, используемые в качестве заменителей для рыбы или морепродуктов; блюда готовые из заменителей рыбы или морепродуктов; овощные заменители рыбы или морепродуктов; фруктовые и зерновые высокобелковые пищевые продукты, используемые в качестве заменителей для мяса; спреды из овощей, фруктов, зерновых протеиновых или мясных заменителей; блюда готовые состоящие преимущественно из

заменителей мяса; котлеты из овощей для бургеров, вегетарианские изделия колбасные, сосиски вегетарианские; заменители мяса овощные; хумус; салаты на основе хумуса; дипы; салаты фруктовые; салаты овощные; спреды на основе хумуса; заменители яиц» являются и товарам 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» противопоставленного товарного знака по свидетельству №520155, товарам 29 класса МКТУ «консервированные, замороженные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке овощи, фрукты и зерновые продукты с высоким содержанием белка, используемые в качестве заменителя мяса; пастообразные смеси для намазывания бутербродов на основе овощей, фруктов, зерновых продуктов с высоким содержанием белка или заменителей мяса; блюда готовые на основе заменителей мяса; продукты пищевые вегетарианские, готовые к употреблению; заменители мяса на основе овощей; белки для употребления в пищу; хумус [паста из турецкого гороха], салаты и смеси для намазывания бутербродов на основе хумуса; салаты овощные и фруктовые» противопоставленного товарного знака по свидетельству №674438, поскольку сопоставляемые товары соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «мука пищевая, хлеб, дрожжи, изделия кондитерские мучные; рис, изделия макаронные, лапша; пищевые продукты из риса, муки, овсяной крупы или злаковой муки, также в форме приготовленных блюд; соус соевый; кетчуп томатный; продукты для ароматизации или приправления пищевых продуктов, съедобные пряности, приправы, заправки для салатов, майонез; горчица; уксус; семена обработанные, используемые в качестве приправы; блюда готовые, состоящие преимущественно из изделий макаронных; соусы [приправы]; пицца» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; сахар, дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности» противопоставленного товарного знака по свидетельству №520155, товарам 30

класса МКТУ «блюда готовые к употреблению на основе макаронных изделий; макаронные изделия; соусы [приправы], в том числе соусы дипы; заправки для салатов» противопоставленного товарного знака по свидетельству №674438, так как сравниваемые товары соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются тождественными в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, и при маркировке товаров, сопровождаемых данными товарными знаками, у потребителя может возникнуть принципиальное представление об их принадлежности одному лицу.

Следует отметить, что заявитель с тождеством сравниваемых товарных знаков и однородностью сопоставляемых товаров 29, 30 классов МКТУ в возражении не спорит.

Относительно имеющегося в материалах возражения письменного согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№520155, 674438 коллегия сообщает следующее.

Правовая норма абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса касается возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров сходного до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными ранее на имя иных лиц.

Поскольку, как было указано выше, сравниваемые обозначения являются тождественными письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№520155, 674438 не может быть учтено. Сама по себе аффилированность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков также не является основанием для регистрации на имя этих лиц тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно тождественно с противопоставленными товарными знаками

по свидетельствам №№520155, 674438 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2022.