

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 13.07.2020, поданное компанией «ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 758751, при этом установлено следующее.

The logo for 'Pettita' features the brand name in a bold, black, sans-serif font. Above the letters 'i' and 't' in 'Pettita', there are three blue, curved lines that resemble a stylized sunburst or a crown.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2019744457, поданной 05.09.2019, зарегистрирован 26.05.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 758751 на ООО «Фьючер Фуд», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 13.07.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 758751 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» является крупной корпорацией, производящей более 200 наименований продукции, которая экспортируется во многие страны мира, в том числе в Россию, и представлена

следующими группами продукции: печенье (печенье с начинкой и маршмэллоу), крекеры, пирожные, кексы и фруктовые пироги, шоколад и шоколадные продукты, вафли, хлебцы, злаковые продукты и др.;

- одним из наиболее известных брендов лица, подавшего возражение, является «Eti Petite», который представлен во многих странах мира, в том числе, в России, позиционируется в качестве сладкой продукции для детей в виде подушечек, батончиков и плиточек, состоящих из полезных ингредиентов для энергии и силы, и отличается яркой упаковкой и присутствием изображений весёлой панды;

- за годы успешного существования компания «ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» заняла достойную позицию в своем производственном сегменте, приобрела известность и заслужила признание, а бренд «Eti Petite» стал хорошо узнаваем среди потребителей в качестве обозначения компании;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным



знаком «
» по свидетельству №682352, зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение;

- фонетически сопоставляемые знаки являются сходными, так как в знаках совпадают согласные/гласные звуки, количество и состав слогов, и их расположение, месторасположение ударений;

- сравниваемые обозначения являются фантазийными, однако возможно предположить, что в основу формирования семантического образа элементов сравниваемых обозначений «Petite» и «Pettitá» была заложена словарная единица французского языка «petit», что в переводе на русский означает «дитя, малютка, маленький, небольшой»;

- несмотря на незначительные графические различия сравниваемых товарных знаков, за счет выполнения словесных составляющих жирным шрифтом буквами

одинакового алфавита, а также общих композиционных структур словесных компонентов, оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения по графическому критерию и могут быть спутаны потребителями ввиду наличия практически идентичного доминирующего словесного элемента;

- перечни товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений содержат однородные товары (продукты для быстрого утоления голода - закуски, в том числе сладкие закуски), которые имеют одинаковое предназначение, каналы сбыта, род, вид, круг потребителей, ввиду чего являются однородными;

- ввиду популярности товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке, а также очевидного сходства сравниваемых обозначений, товары, маркируемые оспариваемым обозначением, будут восприняты потребителем как товары производства компании «ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI», или как товары, произведенные под контролем указанной компании, что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758751 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка в отношении оспариваемого обозначения (1);
- информация о лице, подавшем возражение, и бренде «Eti Petito» (2);
- распечатка в отношении противопоставленного товарного знака (3);
- словарные материалы онлайн-словаря Multitran (4);
- материалы, демонстрирующие присутствие продукции лица, подавшего возражение, в России (5);
- отдельные копии счетов на поставку продукции компании «ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» в Россию (6);

Правообладатель товарного знака по свидетельству №758751 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые перечни товаров 30 класса МКТУ относятся к разным категориям с точки зрения их состава, назначения и характера употребления;

- правообладателем подано заявление о внесении изменений в сведения о регистрации в части ограничения перечня товаров 30 класса МКТУ до позиций «закуски легкие на основе муки, злаков, риса, круп пищевых, семян обработанных и/или зерновых продуктов, относящиеся к категории здорового питания и не включающие крекеры и печенья»;

- противопоставленный товарный знак не был выявлен в процессе проведения экспертизы по заявке №20197444574;

- объективное отсутствие намерения правообладателя товарного знака воспользоваться репутацией продукции, используемой лицом, подавшим возражение, обусловлены существенными отличиями в графическом исполнении сопоставляемых обозначений, наличием в составе противопоставленного знака элемента «ETI», непосредственно указывающего на его правообладателя, поскольку он воспроизводит различительную часть его фирменного наименования;

- в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ETI» характеризует более высокая различительная способность применительно к продукции, которая фактически предлагается в формате изделий небольшого размера.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №758751.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- примеры оформления упаковки продукции «Petita» (7);

- заявление о внесении изменений в перечень товаров оспариваемого товарного знака (8).

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

С учетом даты (05.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака

правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

по свидетельству №758751 способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Pettita

Оспариваемый товарный знак « **Pettita** » по свидетельству №758751 является комбинированным и содержит в своем составе словесный элемент «Pettita», выполненный прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «P». Над последней буквой «a» в слове «Pettita» расположен изобразительный элемент в виде четырех лучей. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, серо-голубом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «закуски легкие на основе муки, злаков, риса, круп пищевых, семян обработанных и/или зерновых продуктов», указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак « **ETI Petito** » по свидетельству №682352 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника светло-коричневого цвета, на фоне которого расположен стилизованный изобразительный элемент неопределенной формы и словесные элементы “ETI” и “Petito”, выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В сравниваемых комбинированных обозначениях основными элементами, на которые обращает прежде всего внимание потребитель, являются словесные элементы «Pettita» и «ETI Petito». При этом в противопоставленном знаке элементы

«ETI Petito» являются независимыми друг от друга, не образуют устойчивого сочетания, поэтому могут рассматриваться каждый по отдельности.

Сопоставительный анализ вышеуказанных словесных элементов показал, что они являются сходными в силу близкого фонетического сходства элементов «Pettita» и «Petito», обусловленного сходным составом гласных и согласных букв, одинаковой последовательностью букв и звуков по отношению друг к другу. Незначительные различия заключаются лишь в последних гласных звуках обозначений «а» и «о», что в целом не влияет на фонетическое сходство обозначений.

Отсутствие в словарно-справочных изданиях смысловых значений сравниваемых словесных элементов не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства обозначений.

Выполнение словесных элементов буквами одного алфавита (латинского) позволяет сделать вывод о графическом сходстве обозначений. Незапоминающиеся изобразительные элементы в обозначениях, а также присутствие словесного элемента «ETI» в противопоставленном знаке не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

Таким образом, с учетом установленного фонетического и графического сходства сопоставляемых обозначений, у коллегии есть все основания для вывода об их сходстве в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «закуски легкие на основе муки, злаков, риса, круп пищевых, семян обработанных и/или зерновых продуктов» и товары 30 класса МКТУ «вафли, десерты на основе муки, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, крекеры, печенье, пироги, хлебобулочные изделия», содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака, показал, что они являются однородными, так как соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (употребление в пищу), условия реализации (сопоставляемые товары могут

находиться на одной полке в продуктовых магазинах), круг потребителей (охватывают все слои населения).

Следует отметить, что ограничение перечня оспариваемого товарного знака (8) не ведет к отсутствию его однородности с товарами 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак «  » не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товаров или лица, его производящего, то есть применительно к товарам 30 класса МКТУ он признается фантазийным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров 30 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение. Таких документальных доказательств материалы возражения не содержат. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Электронные счета на поставку товаров (6) сами по себе не являются подтверждением того, что товары были доведены до конечного потребителя на

территории Российской Федерации. Отзывы потребителей на сайтах в сети Интернет и фотографии полок с продукцией, сопровождаемой противопоставленным товарным знаком, не отражают связи между товаром и его производителем (5).

Лицом, подавшим возражение, также не были представлены материалы, которые непосредственно свидетельствовали бы о факте осуществления какой-либо деятельности на территории Российской Федерации, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, какие были осуществлены объемы оказания услуг, затраты на рекламу, территорию их распространения и т.п.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или лица, производящего эти товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758751 недействительным полностью.