

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 20.05.2021 возражение компании Cremo SA, Швейцария (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506010.



Международная регистрация №1506010 знака «  » произведена Международным Бюро ВОИС 19.11.2019 с конвенционным приоритетом от 23.05.2019 для товаров 01, 05, 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) на имя заявителя Cremo SA Route de Moncor 6 CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

Роспатентом 29.01.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506010. Основанием для решения Роспатента явился вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1506010 пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Согласно результатам экспертизы знак «  » по международной регистрации №1506010 является сходным до степени смешения со знаком



«CremoLinea» по международной регистрации №1086967 с конвенционным приоритетом от 21.07.2010, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров на имя SC DESERTA SRL Str. C. Porumbescu 3, SIBIU 550401 jud SIBIU (RO).

Кроме того, в предварительном отказе отмечается, что вид товара «fresh cheese» («свежий/молодой сыр») дублируется в заявленном перечне 29 класса МКТУ. Экспертизой предложено удалить повторяющуюся позицию.

В поступившем возражении заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно повтора позиции «fresh cheese» в перечне заявленных товаров 29 класса МКТУ. Кроме того, заявитель указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1086967, предоставленного в отношении заявленных товаров 01, 05, 30 классов МКТУ, оригинал которого приложен к материалам возражения. По мнению заявителя, сопоставляемые знаки по международным регистрациям №1506010 и №1086967 имеют фонетические и визуальные отличия, используются в разных сферах деятельности: противопоставленный знак по международной регистрации №1086967 - для индивидуализации мороженого и кондитерских изделий, знак по международной регистрации №1506010 предназначен для сопровождения масла, сыра, напитков и молочной продукции.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506010 в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.05.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1506010 правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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 №1506010 с конвенционным приоритетом от 23.05.2019 является комбинированным, включает в состав расположенный на фоне овала с декоративной лентой зеленого цвета словесный элемент «CREMO», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1488003 испрашивалось в отношении товаров 01, 05, 29, 30 классов МКТУ.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации



знаку «  » по международной регистрации №1506010 для товаров 01, 05, 29, 30 классов МКТУ основан на выводе о несоответствии этого знака требованиям пункта 6

(2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленного знака «  » по международной регистрации №1086967 с более ранним приоритетом, исключительное право на который принадлежит иному лицу – компании SC DESERTA SRL.



Знак «  » по международной регистрации №1086967 с конвенционным приоритетом от 21.07.2010 является комбинированным, включает словесные элементы «Cremo Linea», выполненные в оригинальной шрифтовой манере буквами латинского алфавита синего цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086967 предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 29, 30, 32, 35, 39, 43 классов МКТУ.

Необходимо указать, что при сопоставительном анализе сравниваемых знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правообладатель противопоставленного знака «» по международной регистрации №1086967 выразил свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку

«» по международной регистрации №1506010 для всех заявленных товаров 01, 05, 29, 30 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые знаки «» и «» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Как следует из текста представленного письма-согласия, правообладатель знака по международной регистрации №1086967 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506010 в отношении заявленных товаров 01, 05, 29, 30 классов МКТУ. При этом коллегией также принят во внимание довод возражения об отсутствии фактического введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1086967, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506010 для заявленных товаров 01, 05, 29, 30 классов МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, отменить решение Роспатента от 29.01.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506010 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «milk ferments for the food industry; lactic acid», 05 класса МКТУ «milk ferments for pharmaceutical use; powdered milk for babies; lactose for pharmaceutical use; food supplements; mineral nutritional supplements; nutritional mixtures in the form of beverages used as meal replacements (for medical use); beverages enriched with nutritional elements for medical use; nutritional supplement mixtures for beverages in the form of powders; nutritionally fortified food products for medical use; protein dietary supplements», 29 класса МКТУ «milk and dairy products; butter; buttercream; butter substitutes; beverages consisting primarily of milk; milkshakes; milk-based beverages containing fruits; milk-based beverages containing fruit juice; milk-based beverages containing

coffee; milk-based beverages flavored with chocolate; beverages containing lactic acid bacteria; beverages containing lactic acid; sweetened condensed milk; buttermilk; acidophilus milk; fermented milk; goat's milk; goat's cheese; spreads based on dairy products; curd; cow's milk; milk substitutes; unsweetened condensed milk; powdered milk; yogurt; beverages made from yogurt; thick dairy-based sauces to accompany snack foods (dips); rice milk as milk substitute; cream (dairy product); double cream (dairy product); half-and-half (mixture of milk and cream); coffee whiteners consisting primarily of dairy products; non-dairy creamers; cream substitutes (dairy product substitutes); milk ferments for culinary use; cheeses; cheese powder; cheese spread; Cheese fondue; cheese mixtures; cream cheese; sheep's cheese; mold-ripened cheese; soft cheese; white cheese; fresh cheese; cheese substitutes; strained cheese; strained soft white cheese; smoked cheese; ripened cheese; semi-hard cheese; hard cheese; cottage cheese», 30 класса МКТУ «coffee-based beverages containing milk; ice milk; ice milk bars; coffee beverages with milk; cocoa beverage with milk; rice pudding; chocolate beverages with milk; chocolate milk (beverage); biscuits to go with cheese; cheese-flavored biscuits; puffed cheese curls (corn snacks); cheesecakes; frozen yogurt (edible ices)».