


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2023, поданное компанией Eckes-Granini Austria GmbH, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591117, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку



«  » по международной регистрации №1591117, произведенной Международным Бюро ВОИС 12.01.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 07, 09, 11, 21, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 37, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.04.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591117 в отношении всех товаров 05, 32 и части товаров 29, 30 классов МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны, мотивированный несоответствием знака по


международной регистрации №1591117 требованиям пунктов 1 (1) (3); 3 (1); 3(2) и 6 (1) (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что включенный в обозначение словесный элемент «FRUIT» характеризует вид и/или состав части заявленных товаров, указывает на то, что товары, маркированные данным обозначением, содержат в своем составе фрукты/являются фруктами, соответственно, для остальных товаров данное обозначение является ложным указанием на вид/свойства/состав и, следовательно, подпадает под действие пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, было отмечено, что предоставление правовой охраны на имя первоначального заявителя (Liesegang & Partner mbB, Rechtsanwälte, Германия) в отношении товаров 32 класса МКТУ может повлечь введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, в связи с наличием зарегистрированного на компанию Eckes-Granini Austria GmbH (Эккес-Гранини Австрия ГмбХ), специализирующуюся на производстве фруктовых соков в Европе, доменного имени rago-juice.ru (пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591117 послужили:



- тождественный знак «  » по международной регистрации №1378380 [1], в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании Eckes-Granini Austria GmbH;

- сходный знак «PHAGO» по международной регистрации №1370445 [2], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 01, 03, 05 класса МКТУ на имя компании CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A.

Также было указано на невозможность двойной регистрации товарных знаков (в случае, если правообладатель знака по международной регистрации №1378380 [1] и знака по международной регистрации №1591117 будут совпадать путем внесения

соответствующих изменений в одну из этих регистраций), что будет являться нарушением требований пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, отмечено, что элементы «PREMIUM FRUIT», «SINCE 1888» могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых элементов.

Поскольку на стадии экспертизы был представлен оригинал письменного согласия владельца противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию знака по международной регистрации №1591117 на имя первоначального заявителя (Liesegang & Partner mbB, Rechtsanwälte) и ее законных правопреемников в отношении товаров 05 класса МКТУ «Nutritional supplements» (пищевые добавки), данное письменное согласие было принято во внимание и это противопоставление было снято экспертизой.

Также заявитель выразил согласие с дискламацией элементов «PREMIUM FRUIT», «SINCE 1888».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2023, заявитель сообщает, что в настоящее время он является правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1378380 [1], поскольку 12.07.2022 компания Liesegang & Partner mbB, Rechtsanwälte передала заявителю (компании «Эккес-Гранини Австрия ГмбХ) исключительное право на знак по международной регистрации №1591117.

Являясь правообладателем знака по международной регистрации №1378380, заявитель вправе продлевать правовую охрану указанного товарного знака. Поскольку заявитель заинтересован в регистрации именно знака по международной регистрации №1591117, он не намерен продлевать срок охраны противопоставленного знака, учитывая, что возможность для продления истекает 14.03.2023.

Кроме того, заявитель является администратором доменного имени rago-juice.ru, поэтому предоставление правовой охраны на территории Российской



Федерации знаку «  » по международной регистрации №1591117 для

товаров 29, 30 и 32 класса МКТУ на имя заявителя не будет ложной или вводящей потребителей в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591117 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о фактическом использовании знака по международной регистрации № 1370445;

- копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по международной регистрации № 1370445 на регистрацию товарного знака по международной регистрации № 1591117;

- выписка с сайта <https://whois.ru/> в отношении доменного имени pago-juice.ru.

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

С учетом даты (12.01.2021) международной регистрации №1591117 правовая база для оценки охраноспособности 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 требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 Правил 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 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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).

Знак по международной регистрации №1591117 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «pago», «PREMIUM FRUIT», «SINCE 1888», выполненные буквами латинского алфавита красного цвета, расположенные на фоне круга желтого цвета.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

05 - Nutritional supplements (пищевые добавки).

07 - Food and beverage processing and preparation machines and apparatus; automatic vending machines (Машины и аппараты для обработки и приготовления продуктов питания и напитков; торговые автоматы).

09 - Mechanisms for coin operated apparatus; computers (Механизмы монетоприемника; компьютеры).

11 - Cooling installations, in particular cooling installations for cooling beverages with pouring device (Охлаждающие установки, в частности, охлаждающие установки для охлаждения напитков с разливочным устройством).

21 - Utensils and containers for catering purposes; portable dispensers for beverages for catering purposes; porcelain, glassware, earthenware (Посуда и контейнеры для предприятий общественного питания; портативные диспенсеры для напитков для предприятий общественного питания; фарфор, стекло, фаянс).

29 - Pickled fruits; processed fruits, fungi and vegetables (including nuts and pulses); fruit chips; fruit-based snack food; fruit juices for cooking; fruit preserved in alcohol; cooked fruits; vegetables, cooked; cut fruits; dried fruit products; fruit, preserved; vegetables, preserved; fruit salads; frozen fruits; fruit, processed; yogurt drinks; milk-based beverages containing fruit juice; milk drinks containing fruits (Маринованные фрукты; переработанные фрукты, грибы и овощи (включая орехи и бобовые); фруктовые чипсы; закуски на фруктовой основе; фруктовые соки для приготовления пищи; фрукты консервированные в спирте; вареные фрукты; овощи, приготовленные; нарезать фрукты; продукты из сухофруктов; фрукты консервированные; овощи консервированные; фруктовые салаты; замороженные фрукты; фрукты переработанные; йогуртовые напитки; напитки на молочной основе, содержащие фруктовые соки; молочные напитки, содержащие фрукты).

30 - Coffee, teas and cocoa and substitutes therefor; tea-based beverages with fruit flavoring; tea-based beverages; iced tea; fruit drops [confectionery]; edible ices (Кофе, чай и какао и их заменители; напитки на основе чая с фруктовыми ароматизаторами; напитки на основе чая; чай со льдом; леденцы [кондитерские изделия]; съедобный лед).

32 - Non-alcoholic beverages; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages; juices; smoothies; soft drinks; mineral water [beverages]; aerated water; fruit nectars, non-alcoholic; fruit juice beverages; beverages containing cereals and oats; lemonades (Безалкогольные напитки; сиропы и другие безалкогольные препараты для приготовления напитков; соки; смузи; безалкогольные напитки; минеральная вода

[напитки]; газированная вода; фруктовые нектары безалкогольные; напитки из фруктовых соков; напитки, содержащие злаки и овес; лимонады).

33 - Alcoholic beverages (except beer); preparations for making alcoholic beverages (Алкобольные напитки (кроме пива); препараты для приготовления алкогольных напитков).

35 - Advertising, marketing and promotional services (Рекламные, маркетинговые и промо-услуги).

37 - Equipping, maintenance and repair of machinery and utensils for the production and distribution of food products, including beverages (Оснащение, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования для производства и реализации пищевых продуктов, в том числе напитков).

39 - Packaging and storage of goods (Упаковка и хранение товара).

41 - Schooling; education; entertainment services; sporting and cultural activities; training (Учеба в школе; образование; развлекательные услуги; спортивные и культурные мероприятия; обучение).

42 - Services in the field of science and technology; software development and research; industrial analysis and research; design and development of computers and computer programs (Услуги в области науки и техники; разработка программного обеспечения и исследования; промышленный анализ и исследования; проектирование и разработка компьютеров и компьютерных программ).

43 - Services for providing food and drink (Услуги по обеспечению едой и питьем).

Заявитель выразил согласие с включением элементов «PREMIUM FRUIT», «SINCE 1888» в состав знака в качестве неохраняемых, при этом, поскольку эти элементы не занимают в композиции знака доминирующее положение, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591117 на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая описательность элемента «FRUIT», включенного в состав знака, коллегия полагает, что включение в перечень товаров 29 класса МКТУ позиций

«Fungi and vegetables (including nuts and pulses); vegetables, cooked; vegetables, preserved - грибы и овощи (включая орехи и бобовые); овощи, приготовленные; овощи консервированные» будет ложным указанием на вид, состав и свойства этих товаров, соответственно следует признать обоснованным вывод экспертизы о несоответствии обозначения в отношении этих товаров требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 30 класса МКТУ «Coffee, teas and cocoa and substitutes therefor; tea-based beverages; iced tea; edible ices» (Кофе, чай и какао и их заменители; напитки на основе чая; чай со льдом; съедобный лед) словесный элемент «FRUIT» также может восприниматься как описательная характеристика, поскольку указанные товары могут содержать в своем составе фруктовые компоненты и добавки, соответственно коллегия не видит препятствий для предоставления правовой охраны знаку на территории Российской Федерации для этих товаров с указанием элемента «PREMIUM FRUIT» в качестве неохраняемого.

В связи с тем, что на дату рассмотрения возражения заявителем является компания Eckes-Granini Austria GmbH (Эккес-Гранини Австрия ГмбХ), на имя которой зарегистрировано доменное имя rago-juice.ru, отсутствуют основания для вывода о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 32 класса МКТУ и, соответственно, о несоответствии данного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного знака [1], то его правообладателем является заявитель, который не стал продлевать срок действия правовой охраны на территории Российской Федерации этого знака, соответственно, на дату рассмотрения возражения правовая охрана знака по международной регистрации №1378380 [1] на территории Российской Федерации не действует, соответственно, отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения требованиям пунктов 3(2) и 6(1) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «RHAGO» по международной регистрации №1370445 [2] не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, в связи с получением

от его правообладателя безотзывного письма-согласия, оригинал которого, представленный на стадии экспертизы, находится в деле заявки.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591117 в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением позиции «Fungi and vegetables (including nuts and pulses); vegetables, cooked; vegetables, preserved», включенной в 29 класс МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2023, отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591117 в отношении товаров 05, 07, 09, 11, 21, 29, 30, 32 и услуг 35, 37, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, за исключением товаров 29 класса МКТУ «Fungi and vegetables (including nuts and pulses); vegetables, cooked; vegetables, preserved».