

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 01.10.2021 возражение, поданное КУРУКАХВЕСИ МЕХМЕТ ЭФЕНДИ МАХДУМЛАРИ АХМЕТ РИЗА КУРУКАХВЕСИ ВЕ ОРТАКЛАРИ АДИ КОМАНДИТ ШИРКЕТИ, Турция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710421, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 28.11.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.05.2019 за №710421 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сусан Рус Групп» (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству №710421 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем более раннего



исключительного права на товарный знак по свидетельству



№383086 [1] и знак по международной регистрации №997056, которые зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – кофе, заменители кофе и с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров;

- компания «КУРУКАХВЕСИ МЕХМЕТ ЭФЕНДИ МАХДУМЛАРИ АХМЕТ РИЗА КУРУКАХВЕСИ ВЕ ОРТАКЛАРИ АДИ КОМАНДИТ ШИРКЕТИ» ведет свое начало с 1871 г. В 19 веке турецкие кофейные зерна обычно продавались в сыром виде, затем обжаривались дома и измельчались с помощью ручных кофемолок. Хозяин старого и очень популярного среди любителей турецкого кофе магазина Мехмет Эфенди одним из первых в Стамбуле в 1871 году начал продажу не сырых, а жареных кофейных зерен и уже молотого кофе, готового к употреблению. Бизнес Мехмета, унаследовавшего от своего отца Хасана небольшой магазин, быстро пошел в гору. Благодаря Мехмету Эфенди любители кофе смогли

насладиться этим удобством, и вскоре он стал известен как «Курукахвечи Мехмет Эфенди», или Мехмет Эфенди, продавец жареного и молотого кофе. Кофе Kurukahvesi Mehmet Efendi экспортируется в более чем 50 стран Европы, Америки, Азии и Австралии в современной упаковке. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является одной из старейших и известнейших компаний по производству молотого и зернового кофе как в Турции, так и во всем мире. Ее логотип был создан в 1932 году и используется все это время практически без изменений;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1 – 2] показывает, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на имеющиеся отличия;

- в соответствии с пунктом 7 Руководства «оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения». Слово KAHVESI, несмотря на то, что оно исключено из охраны, несомненно влияет на формируемое общее впечатление. Указанные ассоциации возникают в силу того, что в состав сравниваемых товарных знаков входит фонетически и семантически тождественные словесные элементы «KAHVESI» и «EFENDI», на которые падает основное логическое ударение в оспариваемом товарном знаке и которые занимают в нем доминирующее положение;

- словесная часть оспариваемого товарного знака представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, связанных между собой по смыслу и грамматически, и которое переводится на русский язык как «Продавец кофе Эфенди». Товарные знаки [1-2] включают в себя словесные элементы, которые переводятся как «Продавец жареного и молотого кофе Мехмет Эфенди». См. информацию из словарей. Таким образом, смысловое значение сравниваемых элементов очень близко;

- с точки зрения визуального признака сходства имеют место графические отличия в выполнении сравниваемых товарных знаков. Однако цветовая гамма оспариваемого товарного знака соответствует цвету товарного знака [2], а

стилистическое решение соответствует стилю, в котором выполнен логотип лица, подавшего возражение, разработанный дизайнером в 1932 г. в соответствии с эстетикой тех времен;

- представленные в приложении к возражению материалы свидетельствуют о том, что товарные знаки [1-2] использовались задолго до даты подачи оспариваемого товарного знака и обладают высокой репутацией и известностью, что усиливает вероятность смешения сравниваемых знаков;

- анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 710421, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1 – 2], показал их однородность, так как они относятся к одним родовидовым группам товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и другие признаки однородности, что свидетельствует об однородности сравниваемых товаров, для маркировки которых они предназначены;

- эти товары предназначены для краткосрочного использования и относятся к категории дешевых. В отношении таких товаров степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. Поскольку сопоставляемые товары практически идентичны, усиливается возможность введения потребителей в заблуждение сосуществованием сравниваемых товарных знаков на рынке товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710421 полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

В отзыве, в частности, указано, что утверждение о том, что лицо, подавшее возражение, ведет свою деятельность на территории России посредством сайта <https://mehmet-efendi.ru>, и данный сайт является официальным сайтом, не соответствует действительности. KURUKANVECİ MEHMET EFENDİ MAHDUMLARI AHMET RIZA KURUKANVECİ VE ORTAKLARI ADI KOMANDIT

SÍRKETİ деятельность в России не ведет, в связи с чем довод о введении в заблуждение российских потребителей товара является несостоятельным, поскольку товар в Российскую Федерацию не поставляется. Суждения о мировой известности производителя и товарного знака («бренда»), объемах продаж основаны только на рекламных буклетах, изготовленных самим лицом, подавшим возражение, и никакого объективного (документального) подтверждения не имеют.

Также в отзыве указано, что товарные знаки лица, подавшего возражение, не являются тождественными оспариваемому товарному знаку. В качестве словесного элемента знаков [1-2] зарегистрирована фраза «KURUKAHVECI MENMET EFENDI». С учетом турецкого происхождения компании и предлагаемого ей товара разумно рассмотреть перевод фразы с турецкого языка на русский: KURUKAHVECI (kuru kahveci) - делающий и продающий молотый кофе, MENMET - имя собственное основателя компании, не переводится, EFENDI - господин, хозяин, владелец. Таким образом, «KURUKAHVECI MENMET EFENDI» можно перевести как «Производитель и продавец кофе господин Мехмет». На данный перевод есть ссылка и в возражении, он соответствует профилю и истории компании (согласно рекламным материалам с сайта). Индивидуализация продукта достигается только в словосочетании с использованием всех слов, поскольку, например «Шиномонтаж господина Мехмета» или «Производитель кофе господин Иванов» абсолютно не соотносится с продуктом, в отношении которого зарегистрирован товарный знак, различительная способность утрачивается. Вместе с тем, при удалении из словосочетания слова «господин» различительная способность сохраняется - «Продавец кофе Мехмет» это по-прежнему «Продавец кофе господин Мехмет». Таким образом, слово EFENDI (господин, хозяин, владелец) не является значимым словом в индивидуализации, оно лишь обозначает (усиливает) статус владельца, является уважительной формой обращения. В возражении указывается на фонетическое сходство оспариваемого товарного знака именно со словом EFENDI (господин, хозяин, владелец), которое само по себе не обладает различительной способностью. Словесный элемент товарного знака включает в себя фантазийное буквосочетание, которое словом не является и перевода не имеет. Таким образом,

фонетическое сходство достигается только при произвольном изменении положения букв (символов) словесного элемента товарного знака, составлении из них слова. Также правообладатель обращает внимание на то, что дизайн оспариваемого товарного знака, включая общий стиль, компоновку элементов, шрифт, кардинально отличается от дизайна товарных знаков лица, подавшего возражения, Заявляя о сходстве дизайна, конкретных доводов, анализа графического сходства знаков в возражении не представлено. Довод о сходстве цветовой гаммы товарных знаков является несостоятельным, поскольку в свидетельстве на товарный знак [1] цветовая гамма не указана. На имеющихся в сети интернет фотографиях товара лица, подавшего возражение, видно, что используется иная цветовая гамма, нежели используемая в товарном знаке по свидетельству №710421.

С учетом изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, так как оснований для пересмотра ранее принятого решения о регистрации товарного знака № 710421 не имеется.

В ответ на отзыв правообладателя лицом, подавшим возражение, были приведены следующие аргументы.

Адрес лица, подавшего возражение, KURUKAHVECI MEHMET EFENDI MAHDUMLARI AHMET RIZA KURUKAHVECI VE ORTAKLARI ADI KOMANDIT SIRKETI, Tahmis Sk. No. 66 Eminonu, Стамбул, Турция) соответствует адресу этой компании, зарегистрированной в реестре компаний Турции. Компания KURUKAHVECI MEHMET EFENDI MAHDUMLARI AHMET RIZA KURUKAHVECI VE ORTAKLARI ADI KOMANDIT SIRKETI владеет правами интеллектуальной собственности, а коммерческой деятельностью занимается Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumlan Limited Sirketi. Эти компании являются аффилированными, поскольку их учредителями являются одни и те же лица, а именно праправнуки основателя компании Мехмета Эфенди. Компания осуществляет продажу товаров в Россию законным путем, в подтверждение прилагаются недавние счета-фактуры. Продажа кофе через различные компании, в том числе и в онлайн-магазинах, не противоречит российскому законодательству и никоим образом не свидетельствует о том, что товар ввезен в Россию неофициально.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что указанные обстоятельства не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу.

В дополнении к отзыву правообладатель повторил свои доводы, изложенные в отзыве.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.11.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №710421 представляет собой



комбинированное обозначение .

Знак зарегистрирован для следующих товаров 30 класса МКТУ - ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе].



Предоставление правовой охраны товарному знаку

оспаривается на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со знаками



[1-2], зарегистрированными на имя иного

лица для однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Знаки [1-2] охраняются в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кофе и заменители кофе, напитки на основе кофе.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе словесные элементы «EFENDY» и «MEHMET EFENDİ», выполняющие в знаках основную индивидуализирующую функцию, которые являются сходными фонетически за счет полного фонетического вхождения одного элемента в другой, а также сходные фонетически, графически и семантически словесные элементы «KAHVECİ» и «KURUKAHVECİ» за счет вхождения одного словесного элемента в другой, выполнения их буквами одного алфавита, а также сходного смыслового значения этих элементов, которые в переводе с турецкого языка означают «продавец кофе» и

«продавец жареного и молотого кофе» (см. Яндекс. Словари, например, <https://translate.academic.ru/>).

В отношении довода правообладателя о том, что словесный элемент «EFENDI» не обладает различительной способностью, так как в переводе с турецкого этот элемент означает «господин, хозяин, владелец», следует отметить, что указанные смысловые значения не являются какими-либо характеристиками товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняются товарные знаки [1-2], и указанный элемент не исключен из правовой охраны товарных знаков [1-2], следовательно, оснований считать его неохраноспособным у коллегии не имеется.

Кроме того, согласно информации из электронных словарей слово «EFENDI» имеет и другие смысловые значения, например, «эфенди», «сударь» (см. Словари. Яндекс, например, <https://translate.academic.ru/>), в связи с чем словесный элемент «Mehmet Efendi» противопоставленных знаков может быть переведен как «Мехмет Эфенди».

Что касается словесного элемента оспариваемого товарного знака «EFENDY», то он не имеет перевода и является фантазийным обозначением. При этом он легко читается как «EFENDY», несмотря на его расположение на трех строках.

Таким образом, в целом словесные элементы сравниваемых товарных знаков «KAHVECI EFENDY» и «KURUKAHVECI MEHMET EFENDI» могут быть переведены на русский язык как «Продавец кофе Эфенди» и «Продавец жареного и молотого кофе Мехмет Эфенди».

С учетом изложенного следует признать, что сравниваемые товарные знаки имеют не только фонетическое сходство, но и могут вызывать сходные смысловые ассоциации, следовательно, являются сходными по семантическому признаку сходства.

Также следует отметить, что словесные элементы «KAHVECI» и «KURUKAHVECI», входящие в состав сравниваемых обозначений, хотя и являются неохраняемыми в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном знаке [2], тем не менее, участвуют в формировании общего зрительного впечатления от сравниваемых знаков. Кроме того, наличие в знаках турецких слов, а также

стилизованного изображения турецкого головного убора – фески в оспариваемом знаке способствует возникновению сходных ассоциаций в целом от восприятия сравниваемых товарных знаков.

Анализ перечней товаров сравниваемых регистраций показал их однородность на основании признаков, установленных пунктом 45 Правил, поскольку сопоставляемые товары 30 класса МКТУ, в отношении которых действуют оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-2], либо совпадают по виду и роду (кофе, заменители кофе), либо относятся к одним и тем же родовым группам (продукты на основе кофе), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия и способы реализации, а также являются взаимозаменяемыми (кофе и цикорий, кофе и напитки кофейно-молочные).

При этом следует отметить, что указанные товары относятся к товарам широкого потребления и каждодневного спроса, невысокой ценовой категории, степень внимания к которым при их покупке потребителями является недостаточной по сравнению с выбором товаров длительного пользования, что усиливает возможность смешения этих товаров в гражданском обороте. Однородность сравниваемых товаров правообладателем оспариваемого знака не оспаривается в отзыве.

С учетом установленного выше сходства сравниваемых товарных знаков, обусловленного их ассоциациями между собой в целом, а также наличия принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, для маркировки которых они предназначены, одному изготовителю, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №710421 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

Относительно противоречивости сведений о лице, подавшем возражение, и об отсутствии доказательств его непосредственной деятельности по производству товара на территории Российской Федерации, на которую указывает

правообладатель, необходимо отметить, что сведения о деятельности компании и использовании принадлежащих ей товарных знаков не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Также коллегия отмечает, что КУРУКАХВЕСИ МЕХМЕТ ЭФЕНДИ МАХДУМЛАРИ АХМЕТ РИЗА КУРУКАХВЕСИ ВЕ ОРТАКЛАРИ АДИ КОМАНДИТ ШИРКЕТИ – лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству №710421 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, как того требует пункт 2 статьи 1513 Кодекса, поскольку ему принадлежит исключительное право на сходные до степени смешения товарные знаки с более ранним приоритетом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710421 недействительным полностью.