

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 29.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Bahlseu GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 28.02.2020 по международной регистрации №1441054, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 29.05.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 29.11.2018 за №1441054 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1441054 – (1) представляет собой словесное обозначение **ТЕТ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.02.2020 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1441054 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1)



сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №387618 с приоритетом от 17.05.2002 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя ТиДжиТи ТРЕЙДИНГ ФЗЕ, Объединенные Арабские Эмираты в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 29.06.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки (1) и (2) не являются сходными, так как производят разное общезрительное впечатление в силу того, что рассматриваемый знак (1) является словесным, в то время как противопоставленный товарный знак (2) – комбинированный, сравниваемые словесные элементы выполнены разными шрифтами, в разном цветовом сочетании;



- заявитель является правообладателем знака по международной регистрации № 524521 с приоритетом от 22.06.1988 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, что подразумевает возможность для правообладателя регистрировать сходные обозначения (являющиеся, в том числе, вариантами знаков). Данное мнение обосновывается, в частности, решением Роспатента, касающегося регистрации товарного знака по свидетельству № 272629, и в последующих решениях арбитражных судов по делу № А40-86571/10-19-744;

- заявитель полагает, что поскольку между сравниваемыми знаками (1) и (2) имеют достаточные графические и фонетические различия, позволяющие потребителю отличать товары заявителя от однородных товаров правообладателя товарного знака (2), то правовая охрана рассматриваемому знаку (1) может быть предоставлена в случае предоставления письма согласия правообладателем противопоставленного знака (2), а также предоставление правовой охраны знаку (1) не будет вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя;

- заявитель обращает внимание на то, что является старейшим немецким производителем печенья премиум-класса, продукция которого представлена по всей Европе и в России. В то же время правообладатель противопоставленного знака (2) использует свой товарный знак только в отношении «чая» и не использует в отношении каких-либо иных товаров 30 класса МКТУ, для обозначения которых товарный знак (2) зарегистрирован.

Учитывая разную специализацию компаний заявителя и правообладателя противопоставленного знака (2) можно утверждать об отсутствии опасности фактического смешения сравниваемых знаков (1) и (2) потребителями.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1441054 в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

- материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемому знаку – [1];
- сведения о знаке по международной регистрации № 524521 – [2].

В Роспатент 17.08.2020 года поступило ходатайство, в котором заявителем просит перенести дату заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (2) ведутся переговоры о возможности предоставления взаимных письменных согласий на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «TET» на территории Российской Федерации.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

Согласно материалам дела о существовании противопоставленного товарного знака (2) заявитель узнал в середине 2019 года, когда в его адрес 27.06.2019 было направлено предварительное решение экспертизы.

Таким образом, на дату (18.08.2020) заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения у заявителя было достаточно времени для реализации своего права на защиту в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия отмечает, что заявителем не были представлены материалы, подтверждающие проведение между сторонами соответствующих переговоров.

Следует также отметить, что рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя административным порядком не предусмотрено.

Перенос заседания коллегии по указанному выше основаниям ведет к затягиванию делопроизводства.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.05.2018) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1441054 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Знак по международной регистрации №1441054 – (1) представляет собой словесное обозначение **TET**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «*Cereal preparations; Pastries; Chocolate confectionery containing pralines; Snack foods consisting principally of confectionery; Chocolate for confectionery and bread; Chocolate candies; Flour confectionery; Prepared desserts [confectionery]; Confectionery items coated with chocolate; Candy coated confections; Truffles [confectionery]; Cookies; Aperitif biscuits; Rolled wafers [biscuits]; Cakes; Chocolate; Chocolate based products; Candy bars; Chocolates; Bonbons made of sugar; Marzipan; Waffles/* Зерновые продукты; Пирожные; Шоколадные кондитерские изделия, содержащие пралине; Закуски, состоящие в основном из кондитерских изделий; Шоколад для кондитерских изделий и хлеба; Шоколадные конфеты; Мучные кондитерские изделия; Готовые десерты [кондитерские изделия]; Кондитерские изделия в шоколадной глазури; Конфеты, покрытые глазурью; Трюфели [кондитерские]; Печенье; Печенье для аперитива; Прокатные вафли [печенье]; Торты; Шоколад; Продукты на шоколадной основе; Конфеты; Шоколадные конфеты; Конфеты из сахара; Марципан; Вафли».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №387618 – (2), представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TET», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который вписан в горизонтально ориентированный овал.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай, кофе, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука и продукты зерновые, хлеб; кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарские; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, а также имбирь (пряности), семя анисовое, изделия кондитерские на основе арахиса, бадьян, клей пчелиный (прополис) пищевой, мука бобовая, мука из тапиоки пищевая, мука пищевая, изделия мучные, изделия мучные кондитерские, булочки, булочки сдобные, бутерброды, сэндвичи, вафли, вода морская (для приготовления пищи), водоросли (приправа), мука горчичная, галетное печенье, приправы, таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей), изделия кондитерские желеобразные, крем заварной, ферменты для теста, йогурт замороженный, кофе-сырец, заменители кофе, вещества ароматические кофейные, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные, заменители кофе растительные, какао-напитки, какао-продукты, вещества связующие для пищевого льда, хлопья овсяные, продукты на основе овса, мука овсяная, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), вермишель, кушанья мучные, гвоздика (пряности), глюкоза пищевая, эссенции (за исключением эфирных эссенций), стабилизаторы для взбитых сливок, какао-молочные напитки, резинки жевательные (за исключением используемых для медицинских целей), загустители для пищевых продуктов, каперсы, карри (острая приправа), карамели, сладости, кефир замороженный, соль для консервирования пищевых продуктов, тортилы (маисовые лепешки), корица (пряности), крахмал пищевой, кукурузные хлопья, кускус (крупка манная), пастилки (кондитерские изделия), мука картофельная пищевая, кетчуп (соус), клейковина пищевая, вещества связующие для колбасных изделий, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, попкорн, мука кукурузная, куркума пищевая, соль поваренная, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, леденцы, конфеты лакричные, лапша, подлива мясная (приправы), изделия макаронные, мальтоза, мята для кондитерских изделий, патока пищевая, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, вещества связующие для мороженого, кулебяки, изделия кондитерские на основе миндаля, конфеты мятные, майонез, марципаны, ароматизаторы (за

исключением эфирных масел) для изготовления напитков, миндаль жаренный, изделия кондитерские миндальные, продукты мучные, блины, порошки для мороженого, вещества подслащивающие натуральные, орехи мускатные, ячмень очищенный, пицца, равиоли, изделия пирожковые, перец, помадки (изделия кондитерские), перец (пряности), перец душистый, пироги (изделия кондитерские), порошки для изготовления мороженого, украшения съедобные для тортов, пирожных, кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, мука пшеничная, ферменты для теста, соль сельдерейная, мука соевая, соусы (приправы), спагетти, печенье сухое, петифуры, торты, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, пироги с фруктами, ароматизаторы (за исключением эфирных масел) для изготовления тортов, пирожных, молочко маточное пчелиное пищевое (за исключением используемого для медицинских целей), миндальное тесто, блины фаршированные, каши молочные пищевые, мюсли, напитки на основе чая, напитки шоколадные, настои нелекарственные, овес очищенный, овес дробленый, хлеб из пресного теста, специи, печенье, уксус пивной, пироги с разной начинкой, киши (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала), хлопья (продукты зерновые), пудра для тортов, пирожных, кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, рисовые торты, приправы к салатам, соус соевый, солод пищевой, экстракт солодовый пищевой, сухари панировочные, тесто для изготовления тортов, табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока), такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей), суши, солодовое сухое печенье, соус томатный, сухари, крекеры, пирожные рисовые, мороженое фруктовое, мармелад, халва, эссенции (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел), цикорий (заменитель кофе), чатни (приправы), чай холодный, чай-глясе, шоколадные напитки с молоком, шафран (специи), шоколад, ячменная мука, ячмень дробленый».

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу присутствия в них фонетически тождественного словесного элемента «ТЕТ», несущего в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается семантического признака сходства, то согласно словарно-справочным источникам слово «ТЕТ» имеет следующие значения: 1. Во Вьетнаме и в большинстве стран Индокитая праздник Нового года, отмечаемый по лунному календарю ранней весной; 2. Девятая буква еврейской азбуки. См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910). Указанное позволяет признать их семантически сходными.

В отношении довода заявителя относительно того, что сравниваемые знаки (1) и (2) производят разное общее зрительное впечатление, следует отметить следующее.

Сравниваемые знаки, действительно, визуально имеют некоторые отличия (словесные элементы исполнены разными шрифтовыми единицами, выполнены в разной цветовой гамме, противопоставленный знак (2) включает изобразительный элемент). Вместе с тем, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых знаков в целом имеет именно фонетический и семантический фактор, на основе которых и было установлено сходство, и кроме того сравниваемые словесные элементы выполнены заглавными буквами одного алфавита, что усиливает сходство знаков .

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков (1) и (2) по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ показал, что сопоставляемые товары либо идентичны, либо относятся к одной родовой категории товаров (зерновые продукты или кондитерские изделия), имеют оно назначение один круг потребителей. В возражении однородность товаров заявителем не оспаривается.

Довод заявителя относительно того, что деятельность заявителя ориентирована на производство кондитерских изделий, в то время как правообладатель противопоставленного знака (2) производит чай, в связи с чем смешение на рынке товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями невелика, не может быть признан убедительным, поскольку оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2), и товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемому знаку (1).

Довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак (1) используется только в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай», а в отношении других товаров, указанных в перечне регистрации, не используется, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку согласно данным Госреестра правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) не прекращена.

Наличие зарегистрированного знака на имя заявителя знака



по международной регистрации № 524521 – (3), также не может повлиять на выводы коллегии, поскольку представляет собой совсем иное обозначение, включающие дополнительные словесные и изобразительные элементы.

Коллегия также отмечает, что материалы возражения не содержат фактического подтверждения довода заявителя о том, что он является старейшим немецким производителем печенья премиум-класса, продукция которого представлена по всей Европе и в России и узнаваема среди российского потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1441054 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №387618 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2020.