

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 18.10.2018, поданное компанией Крафт Фудс Груп Брендс ЛЛК, США (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651275, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016744342 с приоритетом от 24.11.2016 зарегистрирован 09.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №651275 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ПРАЙМ-КРАФТ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КРАФТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.10.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №651275 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года (с последующими дополнениями и изменениями).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом «КРАФТ»/«KRAFT» по свидетельствам: №98845 с приоритетом от 26.10.1990, №98846 с приоритетом от

26.10.1990, №333552 с приоритетом от 16.06.2006, №37706 с приоритетом от 02.09.1968, №437729 с приоритетом от 30.09.2009 для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение;

- кроме того, оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, охраняемым на территории Российской Федерации до даты подачи заявки;

- при сравнении оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, лица, подавшего возражение, является очевидным, что этот товарный знак является фонетически тождественным части фирменного наименования. Оригинальная часть фирменного наименования (KRAFT), полностью входит в состав оспариваемого товарного знака;

- противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе словесное обозначение «КРАФТ/KRAFT». Данное словесное обозначение образует серию товарных знаков лица, подавшего возражение. При этом данный элемент является либо единственным, самостоятельным, элементом, либо основным, доминирующим, элементом товарных знаков, к которому будет приковано внимание потребителя;

- оспариваемый товарный знак «КРАФТ» полностью совпадает с основным элементом противопоставленных товарных знаков;

- сравниваемые обозначения производят на потребителя одинаковое общее зрительное впечатление за счет совпадения в них словесного элемента «КРАФТ»/«KRAFT», который обладает наиболее сильной различительной способностью в товарных знаках лица, подавшего возражение, и является сильным, акцентируемым элементом в оспариваемом товарном знаке;

- кроме того, потребитель может воспринять оспариваемое обозначение как обозначение, входящее в серию знаков, принадлежащую одному лицу, что также усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений;

- основное предназначение и товаров, лица, подавшего возражение, и товаров, указанных в оспариваемой регистрации, это употребление в пищу человеком. Таким

образом, указанные товары имеют одинаковое функциональное назначение, имеют общие условия реализации и круг потребителей, и, соответственно, являются однородными;

- существует высокий риск того, что рядовой потребитель, увидев в одном и том же магазине или в предложениях к продаже какой-либо продукт, маркированный оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками, может решить, что они принадлежат одному производителю, что не соответствует действительности;

- компания Крафт Фудз была основана в США Джеймсом Льюисом Крафтом, который являлся сыном эмигрантов из Германии. В 1903 году, Джеймс приезжает из Канады в США, в город Чикаго, в котором и началась история компании;

- на российском рынке компания Крафт Фудс работает более 20 лет и является лидером в категориях: шоколад и шоколадные конфеты, сублимированный кофе и бисквиты. ООО «Крафт Фудс Рус» выпускает такие бренды, как кофе Carte Noire, Jacobs, Maxwell House; шоколад и шоколадные конфеты Alpen Gold, «Воздушный», Milka, «Чудный Вечер», Côte d'Or, мучные кондитерские изделия «Юбилейное», «Причуда», Alpen Gold Chocolife, «Барни», «Торнадо»;

- обозначение «KRAFT»/«КРАФТ» хорошо известно потребителям, товары, маркированные данным обозначением, длительно присутствуют на российском рынке и хорошо узнаваемы российскими потребителями;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров и места производства, поскольку на дату подачи заявки на российском рынке была известна и популярна продукция лица, подавшего возражение, под обозначениями «КРАФТ», «KRAFT», и потребители привыкли ассоциировать данные обозначения с лицом, подавшим возражение;

- действия ООО ПРАЙМ-КРАФТ по регистрации оспариваемого товарного знака идентичного/сходного до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, являются недобросовестными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №651275 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копии электронных публикаций товарных знаков доверителя -19 л.;
2. Копия публикации свидетельство № 651275 - 1 л.;
3. Копия решения от 20 октября 2017 г. по делу № СИП-372/2017 - 15 л.;
4. Информация о доверителе и его деятельности - 11 л.;
5. Распечатки из поисковых систем сети Интернет - 5 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя, его действия по регистрации товарного знака «КРАФТ» по свидетельству №651275 не являются актом недобросовестной конкуренции ввиду отсутствия конкурентных отношений между ООО «ПРАЙМ КРАФТ» и компанией Крафт Фудс, которые производят неоднородные товары;

- государственная регистрация оспариваемого товарного знака «КРАФТ» по свидетельству №651275 была произведена по результатам экспертизы заявленного обозначения, которая не предусматривает проверку соответствия заявленного обозначения требованиям статьи 10-bis Парижской конвенции и статьями 14.1. и 14.2. ФЗ «О защите конкуренции»;

- решение о нарушении вышеуказанных положений законодательства принимается антимонопольным органом, роль которого в настоящее время выполняет Федеральная антимонопольная служба;

- оспариваемый товарный знак отличается от противопоставляемых товарных знаков, поскольку производят совершенно несходное общее впечатление;

- противопоставляемые товарные знаки по свидетельствам №№ 333552, 37706, 437729 являются комбинированными в отличие от словесного товарного знака «КРАФТ»;

- оспариваемый товарный знак «КРАФТ» представляет собой часть фирменного наименования его правообладателя, ООО «ПРАЙМ-КРАФТ», в силу чего этот товарный знак воспринимается как указание на продукцию данного конкретного производителя;

- пищевые добавки, включенные в 05 класс МКТУ оспариваемого товарного знака, не являются однородными пищевым продуктам и напиткам 29, 30, 32 классов МКТУ, включенным в противопоставленные товарные знаки, так как относятся к совершенно разным родовым категориям, имеют разное назначение и разные каналы реализации;

- как отмечается в самом возражении, на российском рынке лицо, подавшее возражение, является лидером в категориях: «шоколад и шоколадные конфеты, сублимированный кофе и бисквиты». Однако ООО «ПРАЙМ-КРАФТ», специализируется в совершенно другой отрасли деятельности и не является конкурентом компании Крафт Фудс Труп Бренде ЛЛК;

- ООО «ПРАЙМ-КРАФТ» разрабатывает и производит спортивное питание с 2015 года. При создании продуктов компания ориентируется на их эффективность для профессиональных спортсменов. Состав спортивных добавок правообладателя согласовывается со спортивными диетологами и нутрициологами. В своих рекомендациях о том, как применять спортивное питание, компания опирается на последние исследования в области бодибилдинга, фитнеса и здорового образа жизни;

- реализация товаров правообладателя осуществляется на его сайте <http://primekraft.ru>. через Интернет-магазины OZON, WILDBERRIES, ULMART, FITNESSBAR, 5LB и других специализированных Интернет-ритейлеров, а также рядом партнеров, специализирующихся в области спорта и фитнеса. Следует подчеркнуть, что FITNESSBAR и 5LB - это специализированные Интернет-магазины спортивного питания. На сайтах прочих вышеуказанных Интернет-магазинов продукция Правообладателя размещается в разделах, посвященных спорту, спортивному питанию;

- при этом лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств того, что производит спортивное питание или пищевые добавки, в связи с чем, у потребителей в принципе нет ассоциаций между компанией Крафт Фудс Труп Бренде ЛЛК и товарами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, также не представило доказательств использования обозначений «KRAFT»/«КРАФТ» именно в качестве товарных знаков, то есть для индивидуализации товаров, а не в качестве фирменного наименования.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №651275.

К отзыву были приложены следующие материалы:

6. Информация об ООО "ПРАЙМ-КРАФТ", 10 л.;
7. Изображения этикеток и упаковок товаров ООО "ПРАЙМ-КРАФТ", 25 л.;
8. Копии Свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического союза, 17л.;
9. Копии Протоколов испытаний и Экспертного заключения, 20 л.;
10. Информация о каналах реализации товаров ООО "ПРАЙМ-КРАФТ", 7 л.;
11. Копии договоров с фитнес-клубами, 52 л.;
12. Копия агентского договора № 9/09/2016 от 09.09.2016, 3 л.;
13. Рекламные материалы, 38 л.;
14. Распечатки из социальных сетей ООО "ПРАЙМ-КРАФТ", 10 л.;
15. Распечатка из Единого реестра свидетельств о государственной регистрации ЕЭК, 2 л.;
16. Распечатка с сайта <https://ru.mondelezinternational.com>. 3 л.;
17. Копия уведомления от 06.09.2017, 3 л.;
18. Копия уведомления от 20.02.2018, 2 л.;
19. Копия решения от 06.03.2018, 4 л.

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

С учетом даты приоритета (24.11.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по

основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) 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;

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 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.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №651275 представляет собой словесное обозначение «КРАФТ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №98845 является словесным «**КРАФТ**», выполненным стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [1]. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №98846 является словесным «**KRAFT**», выполненным стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ [2].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №333552 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «**KRAFT**», выполненного стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенного на фоне оригинально выполненной стилизованной рамке. Знак выполнен в красном, темно-синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ [3].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №37706 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «**KRAFT**», выполненного стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенного на фоне оригинально выполненной стилизованной рамке. Знак выполнен в красном, темно-синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ [4].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №437729 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного цветка, расположенного перед словесными элементами «kraft foods», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем, голубом, розовом, красном, зеленом, желтом, фиолетовом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ [5].

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №651275 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1-5] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (Крафт Фудс Груп Брендс ЛЛК, США), объединенных словесным элементом «KRAFT»/«КРАФТ».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1- 5] показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с основным элементом «KRAFT»/«КРАФТ» противопоставленных товарных знаков, при этом противопоставленный товарный знак [1] и оспариваемый товарный знак являются тождественными.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «КРАФТ» оспариваемого обозначения отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Однако, словесный элемент «КРАФТ» является транслитерацией словесного элемента «KRAFT», который имеет значение в немецком языке и переводится как сила, энергия, мощь, способность, воздействие.

Графически оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] являются тождественными, поскольку выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленных товарных знаках [3, 4, 5], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №651275 и противопоставленных товарных знаков [1-5], показал следующее.

Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

Таким образом, анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 29, 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-5], представляют собой обычные пищевые продукты. Покупателями данных продуктов является широкий круг потребителей. Товары 05 класса МКТУ «аминокислоты; диетическое питание и вещества для медицинских целей; пищевые добавки для человека; добавки пищевые белковые; продукты белковые пищевые для медицинских целей; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из казеина; волокна пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; добавки пищевые ферментные; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые дрожжевые; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; крахмал для диетических целей; спортивное обогащенное протеином питание, включенное в 05 класс; заменители сахара для медицинских и диетических целей» оспариваемого товарного знака, несмотря на то, что предназначены для употребления в пищу, представляют собой специализированное питание, которым пользуется ограниченный круг лиц (спортсмены, лица, страдающие какими-либо заболеваниями и т.д.). Однако, несмотря на то, что одни товары относятся к специализированному питанию, а другие нет, то при маркировке этих товаров знаками, имеющими высокую степень сходства, в том числе являющимися тождественными (оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1]), у потребителя может возникнуть

представление о принадлежности этих товаров одному коммерческому лицу, что приведет к смешению товаров на рынке.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №651275 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №651275 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №651275 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651275 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается, упомянутых в тексте возражения доводов, касающихся того, что оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, охраняемым на территории Российской Федерации до даты подачи заявки, следует отметить, что не представлено сведений документального подтверждения о возникновении прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение, а также деятельности в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Относительно доводов, приведенных в возражении, касающихся того, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются недобросовестными, коллегия отмечает следующее.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2018 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651275 полностью.