

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Италдесерт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672600, при этом установлено следующее.

CAPPELLANO
КАППЕЛЛНО

Регистрация словесного товарного знака « » по свидетельству №672600 с приоритетом от 19.07.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.09.2018 по заявке №2017729241. Правообладателем товарного знака по свидетельству №672600 является Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТ ИНГРЕДИЕНТС», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.07.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №672600 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, однородная продукция со сходным товарным знаком «CREMA CAPPELLANO» производилась ЗАО «НОВОПАК+»;

- лицо, подавшее возражение, а также другие лица (ООО «БЕСТИАЛИ») закупали продукцию, а именно ореховую и шоколадную пасту, о чем свидетельствуют представленные в возражении материалы;

- продукция под обозначением «CREMA CAPPELLANO» была известна потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- правообладатель оспариваемого товарного знака знал о наличии продукции со сходным обозначением;

- правообладатель оспариваемого товарного знака предъявил претензию, по поводу незаконного использования оспариваемого товарного знака, лицу, подавшему возражение;

- с учетом высокой степени сходства обозначений, правообладатель считает товары и услуги:

29 - арахис обработанный; масло арахисовое; миндаль толченый; орехи обработанные; спреды на основе орехов; тахини [паста из семян кунжута]; фундук обработанный; хумус[паста из турецкого гороха];

30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей: ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для мороженого; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; кофе; кофе-сырец; крем заварной; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орех мускатный; орехи в

шоколаде; порошки для приготовления мороженого; пралине; препараты ароматические пищевые; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; чай; шоколад;

35 - информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная], однородными товарам, для маркировки которых им используется обозначение «CREMA CAPPELANO».

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672600 недействительным частично, в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Выписка из ЕГРЮЛ по компании ЗАО «НОВОПАК+»;
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ по компании ООО «Италдесерт»;
- 3) Копия выписки по компании ООО «Бест Ингредиенте»;
- 4) Распечатка информации с сайта «Товары для кондитера»;
- 5) Копия приказов № 8 и 9 об утверждении порядка присвоения наименований;
- 6) Копия выписки по счету ЗАО «НОВОПАК+» от 16.03.2015 года, копия товарной накладной № 160 от 18.03.2015 года, копия доверенности на получение в ЗАО «НОВОПАК+» товара;
- 7) Копия выписки по счету ЗАО «НОВОПАК+» от 17.02.2015 года, копия товарной накладной № 124 от 02.03.2015 года, копия доверенности на получение в ЗАО «НОВОПАК+» товара;
- 8) Копия выписки по счету ЗАО «НОВОПАК+» от 11.03.2014 года, копия товарной накладной № 223 от 12.03.2014 года, копия доверенности на получение в ЗАО «НОВОПАК+» товара;
- 9) Копия выписки по счету ЗАО «НОВОПАК+» от 13.01.2014 года, копия товарной накладной № 712 от 09.12.2013 г.;

- 10) Копия выписки по счету Леонов П.Г. (ИП) от 18.07.2016 года, копия товарной накладной № 198 от 20.07.2016 года, копия доверенности на получение от ИП Леонов П.Г. товара;
- 11) Копия выписки по счету Леонов П.Г. (ИП) от 09.06.2016 года, копия товарной накладной № 132 от 13.05.2016 года, копия доверенности на получение от ИП Леонов П.Г. товара;
- 12) Копия выписки по счету Леонов П.Г. (ИП) от 15.06.2015 года, копия товарной накладной № 31 от 21.05.2015 года, копия доверенности на получение от ИП Леонов П.Г. товара;
- 13) Копия выписки по счету Леонов П.Г. (ИП) от 04.08.2016 года, копия товарной накладной № ипн00000001 от 05.08.2016 года, копия доверенности на получение от ИП Леонов П.Г. товара;
- 14) Фотография с выставки «Современное хлебопечение 2014»;
- 15) Копия договора 02-В-010214 о совместной деятельности и переписка по поводу договора;
- 16) Уведомление о нарушении прав на товарный знак
- 17) Копия счета № 265 от 16.12.2014 г.;
- 18) Копия счета № 260 от 12.12.2014 г.;
- 19) Копия счета № 117 от 29.06.2015 г.;
- 20) Копия счета № 249 от 07.12.2015 г.;
- 21) Копия платежного поручения № 184 от 16.03.2015 г.;
- 22) Копия платежного поручения № 969 от 23.12.2015 года на 1 л. в 1 экз.;
- 23) Копия товарной накладной № 64 от 08.04.2014 г.;
- 24) Копия товарной накладной № 3 от 14.01.2015 г.;
- 25) Распечатка информации с сайта города Пушкино;
- 26) Распечатка информации из социальной сети Facebook;
- 27) Распечатка публикации статьи Пасты и пралине «Crema Cappellano»;
- 28) Копия выписки по счету Леонов П.Г. (ИП) от 31.03.2016 года, копия товарной накладной № 79 от 17.03.2016 года, копия доверенности на получение от ИП Леонов П.Г. товара.

От лица, подавшего возражение, 21.09.2020 поступило ходатайство о переносе рассмотрения возражения в связи с болезнью представителя. Коллегия не нашла оснований для удовлетворения данного ходатайства, поскольку больничного листа представлено не было.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыв не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (19.07.2017) правовая база для оценки охранных способностей товарного знака по свидетельству №672600 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №672600 представляет

CAPPELLANO
КАППЕЛЛНО

собой словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672600 прослеживается исходя из представленного уведомления (16) о прекращении незаконного использования обозначения «CAPPELLANO КАППЕЛЛНО» лицом, подавшим возражение.

В связи с этим, ООО «ИТАЛДЕСЕРТ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672600 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Словесные элементы «КАППЕЛЛНО» и «CAPPELLANO» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «капеллан» - священник при домашней католической церкви. (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>; Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.), которые сами по себе не содержат сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, либо лица, оказывающего услуги, то есть применительно к товарам 29, 30 и услугам 35

CAPPELLANO
КАППЕЛЛНО

классам МКТУ обозначение « » является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 30 и услугами 43 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Представленные коллегии материалы иллюстрируют деятельность иных лиц, ЗАО «НОВОПАК+» (6-9, 17-23), ИП Леонов П.Г. (10-13), ООО «Бест Ингридиентс», ООО «Бест Итали» и другие. Из данных материалов следует, что ЗАО «НОВОПАК+» и ИП Леонова П.Г., поставляли товары (шоколадную, ореховую пасту) правообладателю оспариваемого товарного знака и иным лицам,

однако установить кто именно производитель данных товаров, из вышеуказанных материалов не представляется возможным.

Также следует отметить, что в представленных документах о поставках

CAPPELLANO
КАППЕЛЛНО

товаров отсутствует само обозначение « » в качестве маркировки оспариваемых товаров и услуг.

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах продаж товаров и услуг, маркированных оспариваемым обозначением; о территории распространения товаров и услуг, маркированных оспариваемым обозначением; о длительности использования оспариваемого обозначения для маркировки товаров 29, 30 и услуг 35 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров и услуг, маркированных оспариваемым обозначением, о степени информированности

CAPPELLANO
КАППЕЛЛНО

потребителей об обозначении « », включая результаты социологических опросов.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не

CAPPELLANO
КАППЕЛЛНО

свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения « » в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между

CAPPELLANO
КАППЕЛЛНО

рассматриваемым обозначением « » и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким либо конкретным производителем.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2020,
оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №672600.**