

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, рассмотрела возражение, поступившее 30.08.2017, поданное ООО «Геккон Трейд», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015722550, поданной 21.07.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, словесные элементы «MAESTRO», «di caffe» которого выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Решение Роспатента от 04.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ по заявке № 2015722550 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, - заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком



[2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Strauss Coffee B.V., Нидерланды, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ по международной регистрации № 1019761, конвенционный приоритет от 02.03.2009;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] обусловлено вхождением словесного элемента «MAESTRO» в состав сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.08.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.05.2017.

Доводы возражения, поступившего 30.08.2017, сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ сравниваемых обозначений [1] и [2] показал, что они содержат общий словесный элемент «MAESTRO», однако, данное обстоятельство не свидетельствует об их сходстве до степени смешения;
- заявленное обозначение [1] содержит дополнительный элемент «di caffè», отличающий обозначение [1] от противопоставленного знака [2] по количеству слов, слогов и т.д.;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют разное зрительное впечатление, что обуславливает отсутствие между ними графического сходства: обозначение [1] представляет собой целостную конструкцию или словосочетание, включающие горизонтальные линии с изображением завитка; буква «М» в противопоставленном знаке [2] выполнена оригинальным шрифтом, предлог «il» вписан в композицию буквы «М», что визуально выделяет композиционную проработку этих элементов;
- с учетом заложенного семантического значения сравниваемые обозначения [1] и [2] несут различные образы: обозначение [1] может быть переведено на русский язык как «Кофейный маэстро» (существительное «di caffè» придает слову «MAESTRO» новый смысловой оттенок, вызывающий ассоциации со специалистом по приготовлению кофе, кофейных дел мастер); противопоставленный знак [2] имеет перевод на русский язык: «маэстро, мэтр, мастер»;
- в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [2] вследствие его неиспользования, которое было удовлетворено;
- Суд по интеллектуальным правам по делу № СИП-671/2016 (решение от 25.05.2017) прекратил правовую охрану противопоставленного знака [2] вследствие его

неиспользования в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; какао; заменители кофе».

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.08.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2017 г. по делу СИП-671/2017 – [3], а также копия решения Роспатента от 04.05.2017.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.08.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (21.07.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2015722550 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, включает словесные элементы «MAESTRO», «di caffe», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на разных уровнях. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао и заменители кофе; ароматизаторы кофейные; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; цикорий [заменитель кофе]».

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «MAESTRO», занимающий доминирующее положение и в первую очередь запоминающийся потребителем. Словесный элемент «di caffe» визуализируется слабо

и выполнен в ином шрифтовом исполнении по сравнению со словесным элементом «MAESTRO». Таким образом, индивидуализация заявленных товаров 30 класса МКТУ будет происходить по словесному элементу «MAESTRO».



Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 1019761, конвенционный приоритет от 02.03.2009 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита. Правовая охрана была предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ «café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines, pain, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; glace à rafraîchir» («кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука, хлеб, пищевой лед; мед, сироп из патоки; дрожжи, разрыхлитель; соль; лед для охлаждения»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал звуковое тождество словесных элементов «MAESTRO», являющихся доминирующими в сравниваемых обозначениях.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением доминирующего элемента «MAESTRO». Словесный элемент «MAESTRO» в переводе с английского, итальянского, французского языков на русский язык означает: маэстро, мэтр, мастер (см., например, <https://translate.academic.ru/maestro/en/ru/>; <https://translate.academic.ru/maestro/it/ru/>; <https://translate.academic.ru/maestro/fr/ru/>). Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал,

что они оказывают близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании заглавных букв латинского алфавита.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2017 по делу № СИП – 671/2016 правовая охрана противопоставленного знака [2] досрочно прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; какао; заменители кофе», являющихся однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ «кофе, какао и заменители кофе; ароматизаторы кофейные; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; цикорий [заменитель кофе]».

Вместе с тем, в перечне противопоставленного знака [2] присутствуют товары 30 класса МКТУ «thé, sucre, riz, tapioca, sagou, farine, pain, glaces comestibles; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel; glace à rafraîchir» («чай, сахар, рис, тапиока, саго, мука, хлеб, пищевой лед, мед, сироп из патоки; дрожжи, разрыхлитель; соль; лед для охлаждения»).

Таким образом, заявленный товар 30 класса МКТУ «чай» обозначения [1] тождественен товару 30 класса МКТУ «чай», указанному в перечне противопоставленного знака [2] отдельной позицией, что обуславливает их однородность. Заявленный товар 30 класса МКТУ «напитки чайные» обозначения [1] однороден товару 30 класса МКТУ «чай» противопоставленного знака [2], поскольку они относятся к одному виду «чай и напитки на его основе», имеют общее назначение (для питья), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей (например, любители чайной продукции), размещаются на одинаковых прилавках в продуктовых магазинах, то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «чай; напитки чайные». Таким образом, в отношении указанных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В связи с прекращением правовой охраны противопоставленного знака [2] в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; какао; заменители кофе» основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, какао и заменители кофе; ароматизаторы кофейные; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; цикорий [заменитель кофе]» отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2017, отменить решение Роспатента от 04.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015722550.