

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 от 02.06.2015, поданное компанией АЛПРИС ХОЛДИНГС ЛТД, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1004197, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1004197 с датой конвенционного приоритета от 21.04.2009 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 29.04.2009 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1004197 представляет собой словесный элемент «**CROWNSPICE**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 02.06.2015 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации ввиду того, знак по международной регистрации №1004197 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «КРАУНСПАЙС» по свидетельству №298550 [1] с приоритетом от 19.11.2004, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено их фонетическим тождеством за счет того, что они полностью совпадают по звучанию – обозначение «КРАУНСПАЙС» является русской транслитерацией обозначения «CROWNSPICE»;

- сравниваемые обозначения сходны семантически, поскольку обладают одинаковым смысловым значением («CROWNSPICE» означает «коронная специя», «коронная пряность», образовано путем соединения двух английских слов «CROWN» - «корона» и «SPICE» - «специя, пряность», см. Яндекс. Словари);

- знаки являются сходными визуально, поскольку выполнены стандартным шрифтом;

- товары 29, 30 и 31 классов МКТУ международной регистрации №1004197 являются однородными товарам 30 класса МКТУ по свидетельству №298550, поскольку часть товаров 30 класса МКТУ сравниваемых перечней - «специи, уксус, приправы, горчица» являются идентичными, «вещества ароматические кофейные» являются однородными товарам «кофе, искусственный кофе», поскольку имеют сходные потребительские качества (кофейный вкус и аромат), цель применения (употребление в пищу), а также являются взаимозаменяемыми и имеют один круг потребителей;

- товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы, ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вещества связующие для колбасных целей» являются взаимодополняемыми с товарами 29 класса МКТУ – «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке фрукты и овощи; желе, джемы, компоты, молочные продукты, пищевые масла и жиры»(viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles);

- товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы, ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество] широко используются в составе и при изготовлении таких товаров 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации как

«тапиока, саго, кондитерские изделия, мороженое, патока, пекарный порошок»; товары 31 класса МКТУ оспариваемой регистрации используются в производстве товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы, ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; горчица; перец; приправы; пряно-ароматические смеси; пряности, специи», т.е. являются материалом для производства указанных товаров, что также свидетельствует об их однородности;

- поскольку при оценке однородности таких товаров как продукты питания согласно методическим рекомендациям целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, товары 29, 30 и 31 классов МКТУ оспариваемой международной регистрации могут быть восприняты как товары, производимые правообладателем товарного знака по свидетельству №298550.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1004197 недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки страниц словарей из сети Интернет [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются графически, семантически и фонетически;
- разное графическое восприятие обозначений обусловлено использованием при их выполнении букв разных алфавитов, а также наличием в товарном знаке «КРАУНСПАЙС» буквы «Й», отсутствующей в английском алфавите;
- оспариваемый знак «CROWNSPICE» воспринимается потребителем с семантической точки зрения как значимое слово, образованное из двух знакомых ему слов английского языка – CROWN и SPICE, в отличие от противопоставленного товарного знака, который не имеет семантического значения;

- сопоставляемые обозначения не являются транслитерациями и, следовательно, не являются сходными фонетически;

- довод возражения об однородности всех товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, в отношении которых знаку по международной регистрации №1004197 предоставлена правовая охрана, а именно: «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке фрукты и овощи; желе, джемы, компоты, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые); café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, искусственный кофе, мука и зерновые продукты, хлеб, кондитерские изделия, мороженое, мед, патока, дрожжи, пекарный порошок, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), специи; лед пищевой); graines ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt (сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам, живые животные, свежие фрукты и овощи, семена, живые растения и цветы, корма для животных, солод)», и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], а именно: «ароматизаторы; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вещества ароматические кофейные; вещества связующие для колбасных изделий; горчица; перец; приправы; пряно-ароматические смеси; пряности; смеси специй; специи; уксус; функционально-ароматические смеси», является необоснованным;

- товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [1], относятся к добавкам к пищевым продуктам, не имеющим самостоятельного применения в качестве пищи, в отличие от большинства товаров

оспариваемого знака, которые являются пищевыми продуктами, готовыми к употреблению;

- «вещества кофейные ароматические» не могут быть признаны однородными товарам «кофе, искусственный кофе», поскольку они имеют только одно сходное потребительское качество – аромат, по остальным признакам однородности они сильно отличаются, в частности, кофе предназначен для приготовления напитка, а ароматические вещества добавляют для придания товару аромата, следовательно, их назначение и цели применения разные, из добавки в пищу не делают напитков, поскольку не достигается сходный результат, данные товары не могут считаться взаимозаменяемыми, круг потребителей отличается исходя из назначения товаров;

- факт вхождения одного из веществ в состав готового продукта сам по себе не может говорить об однородности товаров «ароматизаторы, ванилин, ваниль» и «тапиока, саго, кондитерские изделия, мороженое, патока, пекарный порошок», поскольку в данном случае имеют место значительные различия по виду – роду, в назначении этих товаров, разный состав сырья, наличие других ингредиентов, условия сбыта, круг потребителей;

- вышеуказанные товары 29 и 31 классов МКТУ оспариваемой регистрации также не являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они не являются взаимодополняемыми и не подпадают под критерии однородности по виду, роду, назначению, кругу потребителей, условиям сбыта;

- учитывая отсутствие сходства сопоставляемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, заявитель считает, что международная регистрация №1004197 была произведена в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (21.04.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1004197 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1004197 представляет собой словесный элемент «**CROWNSPICE**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена для товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ,

а именно: «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке фрукты и овощи; желе, джемы, компоты, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые); café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлеб, кондитерские изделия, мороженое, мед, патока, дрожжи, пекарный порошок, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), специи; лед пищевой); graines ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt (сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам, живые животные, свежие фрукты и овощи, семена, живые растения и цветы, корма для животных, солод)».

Возражение от 02.06.2015, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.06.2015, основано на несоответствии оспариваемого знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент **«КРАУНСПАЙС»**, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «ароматизаторы; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вещества ароматические кофейные; вещества связующие для колбасных изделий; горчица; перец; приправы; пряно-ароматические смеси; пряности; смеси специй; специи; уксус; функционально-ароматические смеси».

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставляемые словесные обозначения **«CROWNSPICE»** и **«КРАУНСПАЙС»** являются фонетически тождественными, поскольку обозначение **«КРАУНСПАЙС»** представляет собой транскрипцию буквами русского алфавита обозначения **«CROWNSPICE»**, состоящего из двух лексических единиц английского языка **«CROWN»**(корона, венец) и **«SPICE»**(специя, пряность). Оценить сходство знаков с точки зрения семантики не представляется возможным ввиду того, что обозначение **«КРАУНСПАЙС»** не имеет смыслового значения в словарях русского языка. Учитывая, что графический фактор сходства словесных обозначений является второстепенным признаком их сходства, наличие фонетического тождества сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые отличия.

В результате анализа однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых регистраций, установлено, что часть товаров 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации: **«sel, moutarde; vinagre, sauses (condiments); épices (соль, горчица, уксус, соусы (приправы), специи)»** однородна товарам, указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Что касается остальных товаров 30 и всех товаров 29 и 31 классов МКТУ оспариваемой регистрации, то они не являются однородными товарам 30 класса МКТУ товарного знака [1], поскольку они отличаются по виду, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей, а также они не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, как это указано в возражении.

Нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что **«вещества ароматические кофейные»** являются однородными товарам **«кофе, искусственный кофе (заменители кофе)»**, поскольку имеют сходные потребительские качества (кофейный вкус и аромат), цель применения (употребление в пищу), а также

являются взаимозаменяемыми и имеют один круг потребителей, по следующим причинам.

Во – первых, эти товары имеют совершенно разное назначение (цель применения), поскольку в одном случае – это улучшение потребительских качеств товара, а в другом – употребление в пищу, во – вторых, из кофейного ароматизатора нельзя приготовить кофе или напиток на основе цикория, ячменя или другого заменителя кофе, следовательно, утверждение о взаимозаменяемости указанных товаров является необоснованным. В-третьих, круг потребителей ароматизаторов и кофе также имеет различия, так как потребителями «веществ ароматических кофейных» являются специалисты пищевых производств в отличие от рядовых покупателей «кофе и заменителей кофе». Кроме того, сравниваемые товары имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, в одном случае – это вспомогательный пищевой продукт (ароматизатор), в другом – готовый к употреблению продукт питания (кофе, заменители кофе и напитки на их основе). Наличие у сравниваемых товаров единственного сходного потребительского качества – аромата при отсутствии остальных признаков однородности не позволяет признать однородными товары «вещества ароматические кофейные» и «кофе, искусственный кофе (заменители кофе)».

Довод возражения о том, что «ароматизаторы, ванилин, ваниль» широко используются в составе таких товаров как «тапиока, саго, кондитерские изделия, мороженое, патока, также является неубедительным, поскольку не свидетельствует об их однородности в силу того, что указанные товары отличаются по всем признакам однородности. Вместе с тем, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что такой товар как «пекарные порошки» может быть признан однородным товарам «ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество]», так как указанные товары относятся к вспомогательным пищевым продуктам и служат для улучшения потребительских качеств товаров (вкуса и аромата), располагаются на одних полках магазинов, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Довод возражения о взаимодополняемости товаров 30 класса МКТУ: «ароматизаторы; специи» и товаров 29 класса МКТУ: «мясо, рыба, птица, дичь, мясные экстракты, консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке фрукты и овощи; желе, джемы, компоты, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые» также не является обоснованным, поскольку использование при производстве части указанных товаров специй и ароматизаторов не позволяет считать сравниваемые товары взаимодополняемыми и, как следствие, однородными.

Таким образом, коллегией установлено, что знак по международной регистрации №1004197 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ – «poudre á lever; sel, moutarde; vinagre, sauses (condiments); épices».

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2015, и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1004197 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ: «poudre á lever; sel, moutarde; vinagre, sauses (condiments); épices».