

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 Общества с ограниченной ответственностью «МАНЧЕСТЕР ЭНТЕРПРАЙЗ», Ярославская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012713664 (далее – решение Роспатента) при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012713664, поданной 26.04.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в заявке.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «IMPRESSO», выполненным буквами латинского алфавита белого цвета с черной окантовкой и расположенным на фоне геометрической фигуры, напоминающей овал и обрамленной серым венком.

Решение Роспатента от 08.08.2014 основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому обозначение по заявке № 2012713664 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ИМПРЕССО» (приоритет от 14.04.2008) по свидетельству № 385528, зарегистрированным на имя Совместного предприятия открытого акционерного общества «Спартак», Республика Беларусь, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со знаком «Impresso» по международной регистрации № 983028 (конвенционный приоритет от 18.06.2008), зарегистрированным на имя Krüger GmbH & Co. KG, Германия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с комбинированным знаком со словесным элементом «impress» (приоритет от 09.02.1987 по дате территориального расширения), зарегистрированным на имя Krüger GmbH & Co. KG, Германия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 12.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 08.08.2014 и представил следующие доводы:

- в заявленном обозначении изобразительный и словесный элементы равнозначны по пространственному расположению;

- графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков полностью отсутствует;

- фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений не является определяющим, поскольку значительные визуальные отличия позволяют сделать вывод, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, и, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения для товаров, однородных с «кондитерскими изделиями», указанными в перечне товаров свидетельства № 385528;

- заявителем инициирован спор о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№ 983028, 499078 (дело СИП-314/2014).

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (приведен перечень товаров).

В подтверждение доводов возражения заявителем представлена распечатка определения Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2014 по делу № СИП-314/2014 [1].

Рассмотрение возражения от 12.01.2015 неоднократно переносилось по просьбе заявителя в связи с необходимостью уточнения статуса противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 983028, 499078.

Так, на заседаниях коллегии по рассмотрению возражения, состоявшихся 19.06.2015, 18.08.2015 и 22.09.2015, заявителем были представлены сведения о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№ 983028, 499078, а также просьбы (от 19.06.2015 и от 22.09.2015) о корректировке первоначально заявленного перечня товаров.

Заявителем представлены следующие материалы:

- ходатайство от 19.06.2015, содержащее перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [2];

- распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 по делу № СИП-314/2014 [3];

- копия документов о направлении исполнительного листа в Роспатент [4];

- перевод сведений (в том числе перечней товаров) о знаках по международным регистрациям №№ 983028, 499078 [5];

- копия письма о направлении уведомления в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, касающегося прекращения правовой охраны знаков по международным регистрациям №№ 983028, 499078 [6];

- ходатайство от 22.09.2015, содержащее перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [7].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.04.2012) поступления заявки № 2012713664 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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 пункту 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 пунктом 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012713664 заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «IMPRESSO», выполненным буквами латинского алфавита белого цвета с черной окантовкой и расположенным на фоне геометрической фигуры, напоминающей овал и обрамленной серым венком.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 385528 представляет собой словесное обозначение «ИМПРЕССО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 983028 представляет собой словесное обозначение «Impresso», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква «I» – заглавная.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 499078 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «impress», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным объемным шрифтом с обрамлением, первая буква «i» которого включает изобразительный элемент в виде двух листочков.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Изобразительные элементы заявленного обозначения служат фоном для словесного, в связи с чем основным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «IMPRESSO», который может быть прочитан как [импрессо].

Противопоставленные словесные товарный знак по свидетельству № 385528 и знак по международной регистрации № 983028 читаются также [импрессо], что обуславливает звуковое тождество заявленного и указанных противопоставленных обозначений.

В противопоставленном комбинированном знаке по международной регистрации № 499078 доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «impress», акцентирующий на себе внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, который имеет произношение [импрес] и с которым заявленное обозначение имеет звуковое сходство, основанное на совпадении большинства звуков и слогов и их одинаковом расположении.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Что касается смыслового фактора, то необходимо отметить следующее.

Слово «IMPRESSO» переводится с итальянского языка как «отпечатанный, напечатанный; оттиснутый, запечатлевшийся», следовательно, имеет сходное смысловое значение (обусловленное подобием заложенных понятий) со словом «impress», являющимся лексической единицей английского языка и означающим

в качестве существительного «отпечаток, оттиск, печать, штамповка» (<https://slovari.yandex.ru>).

Слово «ИМПРЕССО» не имеет лексического значения в русском языке, однако может восприниматься как транслитерация буквами русского алфавита слова «IMPRESSO», что приводит к выводу о том, что для среднего российского потребителя велика вероятность их ассоциирования в смысловом отношении.

Изложенное свидетельствует о сходстве знаков «IMPRESSO», «impress» и «ИМПРЕССО» по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуальная оценка сравниваемых обозначений выявляет некоторые различия в их исполнении, которые, однако, не приводят к качественно иному уровню восприятия обозначений, позволяющем говорить об отсутствии их ассоциирования друг с другом.

Кроме того, установленные фонетическое и смысловое сходство сопоставляемых обозначений приводят к второстепенности графического критерия.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными.

При анализе однородности товаров коллегией учтена просьба заявителя о сокращении первоначально заявленного перечня, в соответствии с которой регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в ходатайстве заявителя [7], а именно: «кофе, чай, какао и заменители кофе; заменители кофе растительные; какао-продукты; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 385526 действует в отношении товаров «кондитерские изделия», которые не являются однородными перечисленным выше заявленным товарам по роду/виду и назначению. В связи с этим данный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении упомянутых товаров.

Противопоставленным знакам по международным регистрациям №№ 499078 и 983028 на территории Российской Федерации была предоставлена правовая охрана в отношении, в том числе, таких товаров 30 класса МКТУ как «кофе, чай, какао, напитки на основе кофе, какао», совпадающих по виду и роду с товарами заявленного перечня.

Вместе с тем правовая охрана данных противопоставленных в решении Роспатента от 08.08.2014 знаков досрочно частично прекращена в отношении части товаров 30 класса МКТУ на основании решения суда [1]. Запись об указанных изменениях внесена в базу данных Всемирной организации интеллектуальной собственности и опубликована в бюллетене 2015/35 Gaz от 10.09.2015.

Так, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 499078 сохранена на территории Российской Федерации для следующих товаров 30 класса МКТУ: «зерновые продукты, приготовленные для употребления в пищу, в частности, овсяные хлопья или хлопья из других семян, а также прочие продукты из злаков; ароматизаторы для продуктов» (перевод заявителя [5]).

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 983028 сохранена на территории Российской Федерации для следующих товаров 30 класса МКТУ: «сахар, рис, маниока, саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, патока, дрожжи, порошок для выпечки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, лед, порошки для мороженого и составы для изготовления мороженого, шоколад, шоколадные изделия, конфеты и сладости, жевательная резинка для немедицинских целей, шоколадные пасты с лесными орехами, пищевые добавки для немедицинских целей на основе углеводов, содержащие также витамины, минеральные вещества, микроэлементы в отдельности или в комбинации друг с другом» (перевод заявителя [5]).

Сравнительный анализ сокращенного заявителем перечня товаров [7] и товаров, в отношении которых действует правовая охрана знаков по международным регистрациям №№ 499078 и 983028 на территории Российской

Федерации, перечисленных выше, показал, что они не являются однородными, поскольку имеют разное назначение, вид, круг потребителей.

Следовательно, знаки по международным регистрациям №№ 499078 и 983028 более не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров [7].

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

удовлетворить возражение от 12.01.2015, отменить решение Роспатента от 08.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012713664.