

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2024, поданное ООО «ЕВРОТОРГ», Республика Беларусь, г. Минск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1730940, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 03.03.2023 с конвенционным приоритетом от 02.02.2023 за №1730940 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «ЕВРОТОРГ», Республика Беларусь, г. Минск (далее – заявитель).

Роспатентом 21.03.2024 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1730940 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Указанное решение было принято по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:

S P E Z I O

- с товарным знаком «» по свидетельству №705681, зарегистрированным на имя ООО «СПЕЦИО», 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснополянская д. 72 Д, каб. 11, в отношении товаров 30 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- со знаком «SPESSO» по международной регистрации №1509254, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя компании «BRATRIDO S.R.L.», Str. Tighina nr. 65, ap. 410 A MD-2001 Chişinău (MD), в отношении товаров 30 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 07.11.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации № 1730940 и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, являются однородными;

- заявитель подтверждает, что знак по международной регистрации №1730940 и противопоставленные знаки имеют определенное фонетическое сходство;

- вместе с тем имеются некоторые визуальные различия между сравниваемыми товарными знаками при общем зрительном восприятии обозначений, обусловленные выполнением словесных элементов обозначений в

разном шрифтовом исполнении, разном цветовом исполнении знаков, наличием в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов;

- сравниваемые словесные элементы имеют разные смысловые значения, которые трактуются в переводе с итальянского языка следующим образом: «SPEZZO» - остаток, небольшое количество чего-либо; «SPEZIO» - приправляю; «SPESSO» - густой, толстый, часто;

- таким образом, можно сделать вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по семантическому критерию сходства;

- фонетически анализируемые словесные элементы прочитываются по-разному, заявленное обозначение включает дополнительное словосочетание «the secret of excellent taste», которое ведет к отсутствию звукового сходства между сравниваемыми обозначениями;

- исходя из вышеуказанного, сравниваемые товарные знаки имеют совершенно разные смысловые значения, разное общее зрительное впечатление, что позволяет утверждать, что заявленное обозначение для потребителя не будет ассоциироваться в целом с противопоставленными товарными знаками.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1730940 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В материалы дела заявителем представлены выдержки из Большого итальянско-русского словаря, авторы Г.Ф. Зорько, Б.Н. Майзель, Н.А. Скворцова. Москва, Издательство «Русский язык», 2002 г. [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.02.2023) знака по международной регистрации №1730940 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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).

Знак по международной регистрации №1730940 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из квадрата темно-

зеленого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «SPEZZO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В последней букве «О» по окружности размещено словосочетание «the secret of excellent taste», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и несколько точек. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следует указать, что в рассматриваемом комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «SPEZZO», так как он в силу своего пространственного положения в обозначении занимает центральную позицию, ввиду чего легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Словосочетание «the secret of excellent taste» выполнено мелким шрифтом, практически не читается, в связи с чем не может являться сильным элементом обозначения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №705681

S P E Z I O

представляет собой словесное обозначение «», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1509254 представляет собой словесное обозначение «SPESSO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ словесных элементов «SPEZZO» и «SPEZIO», «SPESSO», входящих в состав сравниваемых обозначений показал следующее.

Сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью сходства. Так, заявленное обозначение может быть прочитано как [СПЕЦЦО], словесный

элемент «SPEZIO» противопоставленного товарного знака прочитывается как [СПЕЦИО], словесный элемент «SPESSO» противопоставленного товарного знака прочитывается как [СПЕССО], в связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений, названные обозначения являются сходными, поскольку имеет место близкое их звучание. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Вышеуказанный вывод о фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения семантического признака сходства, сравниваемые обозначения являются лексическими единицами итальянского языка и в переводе на русский язык имеют следующие значения.

Согласно представленному к материалам дела справочному источнику [1] словесный элемент «SPEZZO» заявленного обозначения означает «остаток, небольшое количество чего-либо», словесный элемент «SPEZIO» противопоставленного товарного знака по свидетельству №705681 имеет значение «приправляю», словесный элемент «SPESSO» знака по международной регистрации №1509254 противопоставленного товарного знака означает «густой, толстый, часто».

Учитывая различную семантику сопоставляемых обозначений, коллегия приходит к выводу об отсутствии их сходства по смысловому критерию.

С точки зрения визуального признака сходства, сопоставляемые словесные элементы «SPEZZO», «SPEZIO», «SPESSO» являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита. Визуальное сравнение слов свидетельствует о тождественном графическом написании большинства букв, входящих в состав сравниваемых обозначений, в связи с чем коллегия приходит

к выводу о графическом сходстве обозначений. Вместе с тем, поскольку противопоставленные товарные знаки являются словесными, графический критерий не является определяющим.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Сравнительный анализ однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «flour and preparations made from cereals, yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; condiments; spices; vanillin [vanilla substitute]; seaweed [condiment]; cloves [spice]; cake frosting [icing]; dressings for salad; ginger [spice]; curry [spice]; ketchup [sauce]; cinnamon [spice]; starch for food; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto; sugar; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; soya sauce; tomato sauce; pasta sauce; sauces [condiments]; seasonings; breadcrumbs; garden herbs, preserved [seasonings]; saffron [seasoning]» (мука и зерновые продукты, дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус; приправы; пряности; ванилин [заменитель ванили]; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; заправки для салатов; имбирь [пряность]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; корица [пряность]; крахмал пищевой; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; сахар; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; специи; сухари панировочные; травы огородные консервированные [специи]; шафран [специи]) являются однородными товарам 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; булгур; ванилин [заменитель ванили]; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных

изделий; вещества связующие для мороженого; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на основе хлебных злаков; заправки для салатов; имбирь [пряность]; камень винный для кулинарных целей; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; клейковина пищевая; корица [пряность]; крахмал пищевой; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума; кускус [крупа]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мисо [приправа]; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; овес дробленый; овес очищенный; паста соевая [приправа]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; порошок горчичный; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; пряности; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; хлопья [продукты зерновые]; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоучоу [приправа]; шафран [специи]; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный» противопоставленного

товарного знака по свидетельству №705681, товарам 30 класса МКТУ «рис, мука и изделия из злаков; сахар, патока; дрожжи, разрыхлитель; соль, приправы, специи, уксус, соусы и другие приправы» противопоставленного знака по международной регистрации №1509254, поскольку относятся к муке, зерновым продуктам и изделиям из зерна, специям, соусам, приправам, продуктам для сбраживания, следовательно, сопоставляемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Следует указать, что однородность сопоставляемых товаров заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных

товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2024.