

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 16.10.2015, поданное ООО «Кантата Групп» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 552257, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2013739757, поданной 18.11.2013, зарегистрирован 11.09.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 552257 на имя компании «ЛОТТЭ ЧИЛСУНГ БЕВЭРИДЖ КО., ЛТД.», Республика Корея (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 18.11.2023.

В поступившем 16.10.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 552257 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и аффилированных с ним лиц: ООО «Кантата», ООО «Кофейная кантата», что нарушает требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Исключительные права на фирменные наименования возникли: у ООО «Кофейная кантата» -

22.08.2000, у ООО «Кантата» - 24.06.2010, у ООО «Кантата Групп» - 11.06.2013.

Указанные компании широко известны российским потребителям ввиду использования на вывесках магазинов-галерей чая, кофе и сладостей. Первая галерея открылась в пареле 2001 года, в 2004-2006 г.г. были открыты 12 магазинов в Москве и 11 – в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день сеть насчитывает 250 магазинов-галерей по всей России;

- оспариваемый знак в отношении товаров 30 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком **«Кофейная кантата»** по свидетельству № 277156 [1], правовая охрана которого действует в отношении товаров и услуг 16, 35 и 43 классов МКТУ, при этом услуги 43 класса МКТУ однородны товарам 30 класса МКТУ оспариваемого перечня. Знак [1] содержит определение «Кофейная», что еще больше его сближает с товарами правообладателя. Правовая охрана знаку [1] была изначально предоставлена на имя ООО «Кофейная кантата» и передана впоследствии по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак лицу, подавшему возражение;

- многолетний опыт работы группы компаний «Кофейная кантата» позволил занять лидирующие позиции на рынке. В галереях предлагаются к продаже различные сорта чая (более 230 позиций) и кофе (более 100 сортов), множество напитков на основе чая и кофе, какао, изделия из шоколада и другие кондитерские изделия. Большая часть продукции производится специально для «Кантаты», ввозится и реализуется под товарным знаком «Кантата». С 2000 года работает домен cantata.ru, принадлежащий лицу, подавшему возражение;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, используя разные

варианты обозначений, например, «», « **КАНТАТА**», «».

Изложенное позволило лицу, подавшему возражение, сделать вывод о том, что обозначение «Кантата» приобрело устойчивую связь с группой компаний «Кофейная кантата», в связи с чем применение оспариваемого товарного знака в

отношении товаров 30 класса МКТУ способно вызвать в сознании потребителя ложное представление о производителе продукции. При этом отмечено, что рассматриваемые товары являются товарами повседневного спроса, что увеличивает вероятность введения в заблуждение.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, а также уставных и регистрационных документов (1);
- распечатки свидетельств № 277156, № 552257 (2);
- распечатка сведений www.nic.ru (3);
- копии таможенных документов (декларация о соответствии, грузовые таможенные декларации и т.д.) (4);
- распечатки фотографий упаковок товаров, вывесок магазинов и интерьеров магазинов (5).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 552257 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 552257, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 25.03.2016, представил отзыв по мотивам возражения.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- все магазины-галереи «Кофейная кантата» выполнены в характерном едином стиле и имеют общие правила оформления интерьеров и оказания услуг. Обозначение «Кофейная кантата» используется в отношении узкоспециализированных услуг. Представляется очевидным, что у потребителя знак «Кофейная кантата» будет ассоциироваться именно с достаточно редким видом услуг – специализированным магазином-галереей или «бутиком» кофе и чая элитных сортов с присущим ему особым стилем, оформлением интерьера, порядком обслуживания и т.д.;
- следует отметить, что товары, предлагаемые в магазинах-галереях «Кофейная кантата», отличаются более высокой ценовой категорией по отношению

к аналогичной продукции, реализуемой в продовольственных магазинах (приведено сравнение цен). Товар приобретается либо с целью подарка, либо рассчитан на людей с более высоким уровнем достатка;

- в свою очередь, правообладатель является самым крупным производителем напитков в Азии и входит в конгломерат – «Лотте Групп» (приведена история компании). Товары, производимые правообладателем, включают газированные напитки, бутилированную воду, напитки на основе чая и кофе, а также алкогольные напитки. Готовый к употреблению кофе в жестяных банках, маркированный обозначением «Cantata» (Кантата), уже давно завоевал признание на корейском рынке и является одним из самых востребованных продуктов компании. Данный товар относится к низкой ценовой категории, предназначен для повседневного использования, реализуется посредством продуктовых магазинов или торговых автоматов по продаже напитков;

- следует особо подчеркнуть, что правообладатель является производителем товаров, а лицо, подавшее возражение, предоставляет услуги магазинов-галерей;

- изложенное наглядно демонстрирует невозможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- правообладатель считает, что принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 30 класса МКТУ и товаров и услуг 16, 35 и 43 классов МКТУ одному источнику полностью отсутствует, в связи с чем оспариваемый товарный знак не может быть признан несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (в возражении не указаны конкретные позиции однородных товаров и услуг, при этом если следовать логике лица, подавшего возражение, то практически любые товары являются однородными товарам и услугам 16, 35 и 43 классов МКТУ, что не соответствует действительности);

- сходство знаков также не является очевидным, поскольку имеются существенные отличия по семантическому критерию. Слово «кантата» (1. вокальная пьеса для одного или нескольких голосов и чаще для хора, отличающаяся торжественностью, 2. род старинного торжественного лирического стихотворения).

Противопоставленный знак представляет собой словосочетание «Кофейная кантата», которое, как указывает лицо, подавшее возражение, на своем сайте представляет собой название известного музыкального произведения И.С. Баха, т.е. знак определяет конкретное понятие, смысл и идея которого заложены именно словосочетанием.

Далее в отзыве приведены аргументы относительно требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В частности указано, что лицом, подавшим возражение, является ООО «Кантата Групп», при этом противопоставляются фирменные наименования трех компаний, входящих в один холдинг, что противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Также отмечено, что по информации, указанной в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «Деятельность по управлению холдинг-компаниями», а дополнительным – «Предоставление прочих услуг». Таким образом, производственную деятельность компания не осуществляет и ее фирменное наименование не охраняется в отношении товаров, однородных товарам 30 класса МКТУ.

Кроме того, обращено внимание, что сферы деятельности компаний лица, подавшего возражение, и правообладателя не пересекаются в гражданском обороте, лица не являются конкурентами.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, в том числе словарные (6);
- распечатки из ЕГРЮЛ (7);
- лист с изображениями продукции правообладателя (8).

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

На заседании коллегии, состоявшемся 30.03.2016, сторонами представлены дополнительные материалы: (9) – от лица, подавшего возражение (распечатки из

сети Интернет, копии договоров, соглашений, актов, платежных поручений), (10) – от правообладателя (материалы «EXPORT DECLARATION CERTIFICATE» без перевода, лист из каталога, распечатки изображений продукции на полках магазина).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.11.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть

подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-5, 9). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного товарного знака [1] и входит в группу компаний, осуществляющих деятельность под фирменными наименованиями, включающими словесный элемент «Кантата», в области реализации чайной, кофейной и кондитерской продукции, т.е. товаров, относящихся к товарам 30 класса МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 552257 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, по основаниям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой слово «Кантата», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Над словом выполнен изобразительный элемент в виде изогнутой линии. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализируемый товарный знак, включающий словесный элемент «Кантата», воспроизводит часть фирменного наименования ООО «Кантата Групп», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 11.06.2013 (1), т.е. до даты подачи (18.11.2013) товарного знака по свидетельству № 552257.

Учитывая, что у ООО «Кантата Групп» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, коллегия приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и товарный знак, необходимо указать следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы (1-5, 9)

свидетельствуют об осуществлении деятельности в области реализации чайной, кофейной и кондитерской продукции в рамках группы компаний только двух лиц: ООО «Кофейная кантата» и ООО «Кантата». Данные компании арендуют помещения под торговые точки, заказывают упаковку продукции и саму продукцию и т.д. При этом материалов о деятельности лица, подавшего возражение (ООО «Кантата Групп»), не представлено.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют только о том, что в данной области существует право на фирменное наименование и осуществлены действия по передаче права на товарный знак [1] от первоначального владельца (ООО «Кофейная кантата») лицу, подавшему возражение (договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 12.11.2013 № РД0135545).

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, показывающих, что ООО «Кантата Групп» на дату приоритета оспариваемого товарного знака фактически осуществляло какую-либо деятельность, в том числе по реализации и продвижению кофе, чая и кондитерских изделий.

Относительно доводов возражения, касающихся противопоставления всех фирменных наименований группы компаний: ООО «Кантата Групп», ООО «Кантата» и ООО «Кофейная кантата», коллегия отмечает, что они не могут быть приняты во внимание в силу следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1474 Кодекса не допускается распоряжение исключительным правом на фирменное наименование путем его отчуждения или предоставления другому лицу права его использования. Возражение подано только одним лицом, владеющим правом на фирменное наименование ООО «Кантата Групп», которое и должно его использовать в области своей деятельности.

В силу изложенного мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано обоснованным.

Что касается оснований по пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.



Описание оспариваемого товарного знака «» приведено выше.

Противопоставленный товарный знак «**Кофейная кантата**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква словосочетания – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показал, что в оспариваемом товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Кантата», поскольку он выполнен крупно и акцентирует на себе внимание потребителя (изображение изогнутой линии лишь подчеркивает оригинальность шрифта). Согласно словарным источникам (см. например, <http://lingvo.yandex.ru>) «кантата» (итал. cantata, от итал. и лат. cantare - петь; нем. kantate) - крупное вокально-инструментальное произведение, предназначенное, как правило, для одного или нескольких солистов, хора и оркестра.

Противопоставленный знак [1] представляет собой устойчивое словосочетание «Кофейная кантата» («Кофейная кантата» – музыкальное произведение написанное Иоганном Себастьяном Бахом между 1732 и 1734 гг. и посвященное кофе (кофе - напиток, изготавливаемый из жареных семян (зёрен) нескольких видов растений, относящихся к роду Кофе семейства Мареновые). Кроме того, следует указать, что слово «Кофейная» (произв. от кофе) в отношении товаров, относящихся к кофе и кофейным напиткам, будет являться слабым элементом.

Исходя из изложенного, словосочетание «кофейная кантата», также как и слово «кантата», означает музыкальное произведение, что свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых знаках понятий и идей.

Таким образом, сопоставление основных индивидуализирующих элементов «Кантата»/«Кофейная кантата» показало их фонетическое и семантическое сходство за счет вхождения оспариваемого товарного знака в противопоставленный знак [1].

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку сравниваемые элементы выполнены буквами одного и того же алфавита, при этом оригинальность шрифта оспариваемого товарного знака не затрудняет прочтение рассматриваемого элемента.

Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые товарные знаки, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе без кофеина; кофе растворимый; жареные кофейные зёрна; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные; какао; продукты на базе какао, включенные в данный класс; напитки на базе какао; напитки какао-молочные; молочный шоколад; напитки шоколадно-молочные; напитки чайные; чай».

Перечень противопоставленного товарного знака [1] включает услуги 35 и 43 класса МКТУ, среди которых имеются позиции, относящиеся к общественному питанию и обеспечению третьих лиц товарами, в том числе продуктами питания (например, 43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом и т.д., 35 - продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) и т.д.). Следует также учесть присутствие в оспариваемом знаке словесного элемента, связанного с кофе – «Кофейная...».

Принимая во внимание то обстоятельство, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда сопоставляемые средства индивидуализации незначительно отличаются друг от друга, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Кроме того, как было отмечено выше, анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-5, 9) показал, что лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний, которая специализируется в области реализации

продуктов питания (в частности, чай, кофе, кондитерские изделия), а также обеспечения потребителей и третьих лиц данными товарами. При этом все товары реализуются в специальной упаковке, на которую нанесена маркировка, включающая слово «Кантата».

С точки зрения визуального восприятия в материалах (5) представлена



информация о различных вариантах исполнения маркировки:



Оценивая изложенное в совокупности, коллегия признает однородными услуги по продвижению и реализации кофе, кофейных напитков и чая с вышеперечисленными товарами 30 класса МКТУ (кофе; заменители кофе, кофе растворимый, чай и т.д.).

Необходимо также учесть, что согласно представленным документам деятельность по продвижению вышеуказанных обозначений («Кантата», «Кофейная кантата») ведется, по меньшей мере, с 2010 года. В результате данной деятельности обозначения приобрели узнаваемость на рынке реализации кофе, чая, чайных и кофейных напитков. При этом доводы правообладателя подтверждают узнаваемость единого стиля «магазинов-бутиков», маркируемых обозначениями, включающими слово «Кантата».

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия признает однородными вышеперечисленные услуги 35 и 43 классов МКТУ, связанные с услугами общественного питания и закупкой и продвижением товаров, с товарами 30 класса МКТУ, приведенными в оспариваемом товарном знаке.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

При этом коллегия учитывала, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность товаров/услуг 30 и 35, 43 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом.

Что касается доводов правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак является маркой известного корейского кофейного напитка, коллегия отмечает, что большинство документов (6, 8, 10) о продукции правообладателя представлено на иностранных языках (английский язык, иероглифы) без перевода, и касается



продукции , маркированной обозначением, выполненным буквами латинского алфавита. При этом следует обратить внимание, что не представлено ни одного документа, который мог бы свидетельствовать о введении правообладателем в гражданский оборот на территории Российской Федерации какой-либо продукции, в том числе в период, предшествующий дате приоритета товарного знака по свидетельству № 552257, а также оценить степень информированности

потребителей о товарах корейской компании с маркировкой «».

Принимая во внимание изложенное, коллегия считает, что оспариваемый товарный знак в отношении однородных товаров/услуг сходен до степени смешения с товарным знаком [1], который приобрел известность на территории Российской Федерации на дату приоритета (18.11.2013), в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника товаров маркируемых оспариваемым товарным знаком.

В связи с этим доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 и 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 552257 недействительным полностью.