

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 07.02.2019, поданное компанией «S.P.A. METIDJI HOLDING», Алжир (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.10.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1357280 в отношении товаров 30 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1357280, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.05.2017 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в красно-оранжево-желто-сине-зеленом цветовом сочетании.

Знак по международной регистрации № 1357280 представляет собой



комбинированное обозначение .

Решение Роспатента от 16.10.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1357280 было основано на предварительном отказе от 27.03.2018, согласно которому установлено следующее:

- все цифры, буквы, слова, за исключением словесного элемента «Safina» знака по международной регистрации № 1357280 [1] не обладают различительной способностью, являются неохранными элементами (пункты 1, 1 (3) статьи 1483 Кодекса);

- знак по международной регистрации № 1357280 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком **SOFINA** [2] по свидетельству № 611029, приоритет от 21.04.2016, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «КАО КАБУСИКИ КАЙСЯ (также торгующая как Као Корпорейшн)», 14-10 Нихонбаси Каябатё 1-тёме, Тюо-ку, Токио, Япония в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.10.2018.

Доводы возражения, поступившего 07.02.2019, сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении неохраноспособности всех цифровых, буквенных и словесных элементов, входящих в состав знака [1], за исключением словесного элемента «Safina»;

- в целом знак [1] представляет собой многоуровневую, контрастно насыщенную композицию, сочетающую в себе разнообразные словесные и изобразительные элементы, что способствует легкому запоминанию обозначения при визуальном восприятии. Характерной графической особенностью шрифтового выполнения словесных элементов знака [1] является округлость форм буквенных составляющих и плавность их линий;

- принимая во внимание то, что заявитель является алжирской компанией, где широко используется французский язык, фонетическая картина знака [1] в соответствии с правилами чтения французского языка будет иметь следующий вид: [СА-ФИ-НА

КУС-КУС МУ-А-ЙЕН]. Знак [1] состоит из 3-х слов, 8 слогов (5 открытых, 3 закрытых), 18 звуков (8 гласных, 10 согласных). Ударение падает на третий, пятый и восьмой слоги;

- в семантическом плане знак [1] представлен следующими лексическими единицами французского языка: «Safina» - женское имя Сафина, распространенное в арабских странах, которое означает «корабль; чистая, ясная», и отображает название одного из основных брендов заявителя; «Couscous» - крупа кускус; «Moyen» - средний, обычный, умеренный; возможность, ресурсы;

- принимая во внимание смысловое наполнение лексических единиц, знак [1] создает собирательный женственный образ хорошей хозяйки по имени «Сафина», которая готовит разнообразные блюда из крупы «кускус» производства заявителя;

- заявитель является группой компаний, лидирующей в пищевой промышленности в Алжире и Африке, которая была основана в 1990 году. Данная группа компаний зарекомендовала себя как один из лидеров по переработке зерновой продукции. Заявитель является также одним из основных поставщиков ингредиентов для производства готовой продукции, таких как: крахмал, глюкозный сироп, декстрин, глютен, отруби. На сегодняшний день ассортимент продукции насчитывает более 130 наименований различных продуктов, производимых под разными брендами. Одним из основных брендов компании является бренд «Safina», под которым предлагаются к продаже фасованные крупы, кускус, мука и макаронные изделия. Знак [1] предназначен для маркировки среднего кускуса производства заявителя;

- противопоставленный знак [2] является словесным, представлен одним элементом, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Следовательно, признаки, на основании которых определяется графическое сходство сравниваемых знаков [1] и [2], а именно: общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, цвет и цветовое сочетание являются различными, ввиду чего сравниваемые знаки [1] и [2] не могут рассматриваться как сходные до степени смешения по графическому критерию;

- противопоставленный знак [2] имеет произношение [СО-У-ФАЙ-НА] и не содержится ни в одном из общедоступных словарей. Характерной фонетической особенностью противопоставленного знака [2] является наличие ударного

буквосочетания [АЙ] в центральной части знака, что придает его произношению взрывной, отрывистый характер;

- противопоставленный знак [2] используется для маркировки косметической продукции, ввиду чего знак [2] представляет собой фантазийное слово, образованное от следующих лексических единиц английского языка: «so» - имеет следующий перевод с английского на русский язык «правильно, настолько, в самом деле, до такой степени» и т.д.; «fine» - в переводе на русский язык означает «хороший, прекрасный, чистый, тонкий, изящный, замечательный; очищать, делать прозрачным»;

- знак [2] будет создавать интеллектуальный образ косметической продукции правообладателя, которая улучшает состояние кожи и делает ее «очень чистой, светлой», что в значительной степени отличается от собирательного образа «хозяйки Сафины» знака [1];

- благодаря графическим особенностям сравниваемых знаков [1] и [2], относительное фонетическое сходство отдельных элементов знаков нейтрализуется. Ввиду вышеуказанного можно сделать вывод о том, что заявленный знак [1] и противопоставленный знак [2] не являются сходными до степени смешения и, соответственно, не могут быть спутаны потребителями;

- правообладатель противопоставленного знака [2] - японская химическая и косметическая компания, основанная в 1887 году. Ассортимент продукции включает в себя средства бытовой химии, средства гигиены, а также косметическую продукцию. Одним из основных брендов стал бренд «Sofina», которым маркируется косметика, предназначенная для разных возрастов и типов кожи, а также для ухода за проблемной, пористой кожей и ее отбеливания;

- заявитель испрашивает регистрацию знака [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия макаронные (кускус)» (pasta (couscous), что свидетельствует о добросовестности заявителя в отношении использования знака [1];

- продукции заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] мирно сосуществуют на мировом рынке;

- принимая во внимание различные сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2], их широкую известность на мировом рынке, неоднородность продукции, в отношении которой используются /

планируются к использованию сравниваемые знаки, возможность смешения заявленного и противопоставленного знаков [1] и [2] исключена.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 30 класса МКТУ с исключением из правовой охраны всех цифровых, буквенных и словесных элементов, за исключением словесного элемента «Safina».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- словарные и информационные материалы в отношении смыслового значения знака [1] - [3];
- информация о заявителе и его продукции с переводом на русский язык - [4];
- словарные материалы [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru) - [5];
- информация о правообладателе противопоставленного знака [2] и его продукции - [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 07.02.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.05.2017) международной регистрации № 1357280 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение и т.п.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно требованиям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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 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.

Согласно требованиям 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1357280 [1] представляет собой



комбинированное обозначение - этикетку, содержащую словесные элементы «Safina», «Couscous», выполненные буквами латинского алфавита, а также стилизованное изображение блюда с едой. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «pasta (couscous)» («макароны (кус-кус)») в красно-оранжево-желто-сине-зеленом цветовом сочетании.

Наиболее значимым элементом в знаке [1] является словесный элемент «Safina», поскольку, благодаря своему шрифтовому исполнению и яркому выделению синими буквами на белом фоне, он в первую очередь запоминается потребителем. Остальные элементы прямым образом (например, элемент «Couscous»), либо посредством ассоциаций (например, блюдо с едой) характеризуют заявленный товар 30 класса МКТУ, что свидетельствует об их второстепенном значении в композиции знака. Таким образом, основным индивидуализирующим элементом знака [1] является словесный элемент «Safina».

Решение Роспатента от 16.10.2018 основано на предварительном отказе от 27.03.2018, в котором указано на наличие сходного до степени смешения знака [2] и на неохраноспособность всех буквенных, цифровых, словесных элементов, за исключением словесного элемента «Safina».

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части несоответствия знака [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием в знаке [1] неохраноспособных элементов.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в решении Роспатента указан товарный знак **SOFINA** [2] по свидетельству № 611029, приоритет от 21.04.2016, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «КАО КАБУСИКИ КАЙСЯ (также торгующая как Као Корпорейшн)». Противопоставленный товарный знак [2] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, кофе-сырец, зерна кофе обжаренные, напитки кофейные, заменители кофе, чай, напитки чайные; холодный чай; напитки шоколадные; напитки на базе какао, специи, эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел, крахмал пищевой, зерновые порошки, мука пищевая, порошковые смеси из хлебных злаков, зерновые хлопья, печенье, печенье, крекеры, соусы для закусок, песочное печенье, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные».

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

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства доминирующего элемента «Safina» знака [1] и знака «SOFINA» [2] показал тождество звучания начального звука «S-» и конечных частей «-fina». Различия в сравниваемых обозначениях составляют лишь гласные звуки «-а» [1] и «-О» [2], которые близки по звучанию в потоке речи.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых словесных обозначений показал следующее. Словесные элементы «Safina» [1] и «SOFINA» [2] обладают следующим значением в переводе на русский язык: «Safina» - женское имя «Сафина» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>; [3]). Анализ общедоступных источников информации показал, что слово «SOFINA» противопоставленного знака [2] не имеет перевода на русский язык, однако, ввиду близкого звучания (различия в одной безударной гласной) и достаточно редкой встречаемости слова «Safina» элемент «SOFINA» может вызывать одинаковые

семантические ассоциации с указанным женским именем «Сафина». Изложенное обуславливает сходство данных словесных обозначений по семантическому критерию.

Довод заявителя о том, что элемент «SOFINA» образован от лексических единиц английского языка «so» и «fine» признан коллегией неубедительным, поскольку изображение данного слова не предполагает какое-либо деление его на части.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] разнятся за счет графической проработки знака [1] и стандартного шрифтового исполнения знака [2]. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, с учетом сходства доминирующих словесных элементов по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве до степени смешения знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] в целом, так как сравниваемые знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ «макароны (кус-кус)», указанные в перечне знака [1], и товары 30 класса МКТУ «зерновые порошки, мука пищевая, порошковые смеси из хлебных злаков, зерновые хлопья» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному видовому понятию «продукция мукомольно-крупяная», имеют общее назначение (для употребления в пищу), условия сбыта (оптом и в розницу, предлагаются к продаже на одинаковых прилавках бакалей продуктовых магазинов), широкий круг потребителей, совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о происхождении сравниваемых товаров 30 класса МКТУ из одного и того же источника.

В отношении приведенных в возражении заявителем доводов в части различных сфер деятельности [4,6] заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2], а также неоднородности продукции, в отношении которой

используются / планируются к использованию сравниваемые знаки, коллегия отмечает следующее. При оценке соответствия/несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях знаков [1] / [2]. Таким образом, доводы заявителя в отношении осуществления разных видов фактической деятельности заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2] не могут служить основанием для удовлетворения возражения.

Таким образом, принимая во внимание сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [2], а также однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 16.10.2018.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.10.2018.**