

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2017, поданное ООО «Завод Кофе», г.Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720093 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**ONEBUCKS
COFFEE**

Словесное обозначение **ONEBUCKS COFFEE** по заявке №2016720093, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2016, заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков (знаков обслуживания), включающих в свой состав словесные элементы «STARBUCKS COFFEE»,

«СТАРБАКС КОФФИИ», зарегистрированных ранее на имя «Старбакс Корпорейшн» (действующая как «Старбакс Коффи Компани»), корпорация штата Вашингтон, Соединенные Штаты Америки (свидетельство №349070 с приоритетом от 19.02.2007 (1), свидетельство №336367 с приоритетом от 01.08.2006 (2), свидетельство №323308 (3) с приоритетом от 10.08.2004, свидетельство №325164 с приоритетом от 10.08.2004 (4), свидетельство №323307 (5) с приоритетом от 19.11.2002, свидетельство №323304 с приоритетом от 02.04.2002 (6), свидетельство №254933 с приоритетом от 24.12.2001 (7) для услуг 42 класса МКТУ (7-я редакция МКТУ) и услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

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

- словесный элемент «coffee» систематически используется заведениями по продаже готового кофе и часто включается в состав товарных знаков (например, в товарные знаки по свидетельствам №476714, №606895, №496459, №411810 и т.д.). В связи с этим, элемент «coffee» воспринимается потребителями как указание на вид заведения, а не как элемент товарного знака, имеющий индивидуализирующую функцию. В связи с изложенным, указанный элемент не должен учитываться при анализе знаков на тождество и сходство;

- словесный элемент «bucks» также используется в товарных знаках третьих лиц, зарегистрированных в отношении услуг 43 класса МКТУ (товарный знак по свидетельству №513682, знак по международной регистрации №1220711). Таким образом, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «bucks» само по себе не нарушает исключительные права правообладателя противопоставленных товарных знаков;

- заявленное обозначение и противопоставленные словесные товарные знаки выглядят по-разному. Наличие изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках усиливает визуальные различия знаков;

- словесные элементы «СТАРБАКС», «STARBUCKS» противопоставленных товарных знаков нельзя делить на части, данные слова являются единичными

неделимыми словами, образованным от имени одного из героев романа «Моби-Дик, или Белый кит» Г.Мелвилла – Старбака. В связи с этим, словесный элемент «bucks» в слове «STARBUCKS» не воспринимается как отдельное слово;

- сравниваемые обозначения фонетически несходны, поскольку начинаются с разных сочетаний букв, ударения в них падают на разные слоги;

- потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку для данной сферы услуг характерна повышенная внимательность и разборчивость потребителя. Знаки обслуживания идентифицируют комплекс услуг, включающих не только непосредственно продаваемый продукт (кофе), но и условия продажи, оформление точки продажи, деятельность обслуживающего персонала. Клиент, безусловно, обратит внимание на различия в наименовании и фирменном стиле заведений.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.06.2016) поступления заявки №2016720093 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 пунктах 42 и 43 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).

**ONE
BUCKS
COFFEE**

Заявленное обозначение является словесным и состоит из словесных элементов «BUCKS», «COFFEE», выполненных в две строки, а также из слова «ONE», размещенного вертикально относительно слова «COFFEE». Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.yandex.ru) показал, что слово «one» переводится с английского языка как «один», «какой-то», «кто-то», слово «bucks» переводится с английского языка как: 1. бакс, доллар, бабки, 2. самец, 3. бак, 4. олень, 5. щеголь, слово «coffee» переводится с английского языка как «кофе», «кафе», «кофейный». Все словесные элементы исполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленная товарный знак (1) является комбинированным и представляет собой круг, в центре которого находится стилизованное изображение женщины в короне, а сверху и снизу по дуге расположены словесные элементы «СТАРБАКС» и «КОФФИ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-

справочных источников информации (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992) показал отсутствие лексического значения у словесных элементов «СТАРБАКС» и «КОФФИ». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**STARBUCKS COFFEE**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буквы выполнены в зеленом цвете. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.google.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «starbucks», словесный элемент «coffee» переводится с английского языка как «кофе». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «STARBUCKS COFFEE» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (4) является комбинированным и представляет собой круг, в центре которого находится стилизованное изображение женщины в короне, а сверху и снизу по дуге расположены словесные элементы «STARBUCKS» и «COFFEE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21 25, 28, 29, 32 и услуг 36 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «STARBUCKS COFFEE» (5) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (6) является комбинированным и представляет собой круг, в центре которого находится стилизованное изображение женщины в короне, а сверху и снизу по дуге расположены словесные элементы «STARBUCKS» и «COFFEE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак исполнен в зеленом, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14, 16, 18, 21, 25, 30, 32 и услуг 35, 43, 45 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (7) является комбинированным и представляет собой круг, в центре которого находится стилизованное изображение женщины в короне, а сверху и снизу по дуге расположены словесные элементы «STARBUCKS» и «COFFEE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-7) показал следующее.

Основная индивидуализирующая функция в знаках осуществляется по словесному элементу, который легче запоминается и с которого начинается его восприятие потребителем. Заявленное обозначение содержит словесные элементы «ONE», «BUCKS», «COFFEE», а противопоставленные товарные знаки – «STARBUCKS COFFEE», «СТАРБАКС КОФФИ».

При восприятии заявленного обозначения потребитель в первую очередь акцентирует свое внимание на словах «BUCKS» и «COFFEE», выполненных крупным шрифтом в центральной части знака, тогда как словесный элемент «ONE» помещен вертикально в левой верхней части знака, в связи с чем внимание к нему снижено.

Указанные словесные элементы заявленного обозначения «BUCKS» и «COFFEE» фонетически полностью входят в состав противопоставленных товарных знаков «STARBUCKS COFFEE», «СТАРБАКС КОФФИ», чем обусловлено их близкое фонетическое звучание.

Действительно, противопоставленные товарные знаки имеют отличающуюся начальную часть «STAR»/ «СТАР» (4 звука – с, т, а, р), вместе с тем, конечная часть данного словесного обозначения, имеет намного большую протяженность звучания – «BUCKS COFFEE» – б, а, к, с, к, о, ф, и - 8 звуков. Таким образом, в сравниваемых словесных обозначениях совпадает 8 звуков из 12, данные звуки расположены в одинаковой последовательности, что подтверждает вывод о сходном звуковом восприятии сравниваемых обозначений.

Тот факт, что слово «coffee» регулярно используется различными производителями в составе обозначений, индивидуализирующих их продукцию, не опровергает вывод о фонетическом сходстве данных словесных элементов.

Относительно семантического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия отмечает следующее.

Один из значимых словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а именно элемент «coffee», совпадает, что свидетельствует о близости понятий и идей, заложенных в знаки, что сближает их по семантическому критерию сходства.

Сравнение словесных элементов «ONE», «BUCKS», имеющих смысловое значение, приведенное в описании заявленного обозначения, со словесными элементами «STARBUCKS» и «СТАРБАКС» противопоставленных товарных знаков (1-7) по смысловому фактору сходства провести невозможно в виду фантазийности последних. Их восприятие средним российским потребителем в качестве имени одного из героев книги «Моби Дик, или Белый Кит» Г.Мелвилла не доказано.

В отношении визуального критерия сходства коллегией установлено следующее.

Следует согласиться с заявителем, что в состав противопоставленных товарных знаков (1, 4, 6, 7) входит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения женщины с короной на голове, который придает визуальные отличия данным знакам от заявленного обозначения.

Вместе с тем, словесные элементы противопоставленных товарных знаков (1-7) являются сильными элементами, на которых, как было указано выше, в первую очередь акцентируется внимание потребителя и по которым осуществляется основная индивидуализирующая функция в знаках. Так, словесные элементы заявленного обозначения «ONE BUCKS COFFEE» и словесные элементы противопоставленных товарных знаков «STARBUCKS COFFEE» (2-7) выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что сближает их графически. При сравнении словесных элементов, исполненных буквами латинского алфавита, прослеживается усиление визуального сходства в связи с одинаковым графическим написанием большинства букв, составляющих их словесные элементы.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из первого впечатления, производимого ими на потребителя, которое является сходным и устанавливается на основе близкого звучания их словесных элементов «ONE BUCKS COFFEE» и «STARBUCKS COFFEE»/ «СТАРБАКС КОФФИИ».

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения идентичны или однородны услугам 43 класса МКТУ, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-6), а также услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (7) в силу того, что представляют собой схожие виды деятельности, имеющие одну цель – приготовление пищевых напитков и продуктов и обеспечение ими потребителей, схожие условия реализации – через предприятия общественного

питания, один круг потребителей.

Маркировка аналогичных услуг сходными обозначениями предопределяет принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному изготовителю.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-7) в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Коллегия при рассмотрении настоящего возражения приняла во внимание тот факт, что владельцем противопоставленных товарных знаков является компания «Starbucks Corporation», основанная в 1971 году и на настоящий момент представленная в более, чем 50 странах мира. По информации, предоставленной на сайте www.starbucks.ru насчитывается 17009 заведений данной сети по всему миру, в деятельности данной компании принимает участие 137 тысяч человек. По состоянию на 2010 год обороты компании составили \$10,71 млрд, при этом чистая прибыль - \$945,6 млн. Впервые на российском рынке компания «Starbucks Corporation» появилась в 2012 году, и к 2017 году в России было открыто уже 100 кофеен в разных городах (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Тюмень и т.д.).

Длительность существования данной компании на рынке, большой охват территории распространения ее продукции и услуг, а также большой объем выпускаемой продукции и оказываемых услуг под обозначением «STARBUCKS», обуславливают известность компании «Starbucks Corporation» выпускаемой ею продукции и оказываемых услуг на территории Российской Федерации.

Чем больше известность и репутация ранее зарегистрированных товарных знаков, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров вызовет смешение в гражданском обороте.

На основании представленной выше информации, коллегия приходит к выводу о том, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2017,
оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2017.**