

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Каскад", Москва, (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016740816, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **КаФишка** по заявке №2016740816, поданной 31.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 12.02.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740816 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарными знаками:

по свидетельству №590739 с



приоритетом от 09.10.2014 – (1) и

по свидетельству №587297 с

приоритетом от 09.10.2014 – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Роспатент 13.06.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются сходными, поскольку;

- понятия, заложенные в исследуемые обозначения, различны, так, противопоставленные товарные знаки (1, 2) ассоциируются у потребителей с услугами по продаже кофе и кофейных напитков, в то время как заявленное обозначение воспринимается как название кафе-фастфуда, в силу того, что словесный элемент заявленного обозначения образован от слов «кафе» и «фишка»;

- фонетические отличия обусловлены разной фонетической длиной;

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016740816 в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены примеры использования заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении услуг 43 класса МКТУ (фотографии предприятий общественного питания) – [1].

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

С учетом даты (31.10.2016) поступления заявки № 2016740816 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение **КаФишка** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:



- по свидетельству №590739 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Коффишка», выполненный буквами русского алфавита, в котором первая буква «К» исполнена в оригинальной графике, а остальные буквы - стандартным шрифтом;



- по свидетельству №587297 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «коффишка» и «кофейня» (неохраняемый элемент товарного знака), выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом, букву «К», выполненную в оригинальной графике, и изобразительные элементы в виде окружностей и прямых линий.

Противопоставленные знаки зарегистрированы на имя одного лица в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В противопоставленном знаке (1) несмотря на оригинальную художественную проработку первой буквы «К», слово «Коффишка» не утратило словесного характера и легко прочитывается.

В противопоставленном знаке (2) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «коффишка», поскольку в комбинированном обозначении, состоящим из словесных и изобразительных элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «КаФишка» заявленного обозначения и «Коффишка» противопоставленных знаков (1, 2), несущие в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «КаФишка» и «Коффишка» показал их сходство, обусловленное сходством звучания начальных частей [КА-] – [КО], и тождеством звучания конечных частей [-фишка], близким составом согласных и гласных. При этом коллегия учитывала, что удвоение букв в слове «Коффишка» при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [ф].

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами русского языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленных знаках (1, 2) изобразительных элементов и наличие других словесных элементов в знаке (2) в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом,

поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства доминирующих словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства словесных элементов, которые в исследуемом случае являются основными.

Сравнение перечней услуг 43 класса МКТУ с целью определения их однородности показал следующее.

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2016740816 испрашивается, в том числе, в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Правовая охрана знакам (1,2) предоставлена в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; столовые; кофейни; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; снабжение пищевыми продуктами и напитками; кабаки или буфеты (заведения быстрого обслуживания); услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды».

Перечни услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) включают идентичные позиции «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Заявленная услуга «столовые на производстве и в учебных заведениях» и услуги противопоставленных товарных знаков (1,2) относятся к одному родовому понятию услуг «услуги по обеспечению пищевыми продуктами напитками», одно назначение «организация питания», один круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1,2) в отношении однородных услуг 43 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2018, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2018.**