

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 22.12.2017, поданное Горенским А.В., г.Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016719313, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2016719313 с приоритетом от 31.05.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 33, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 28.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016719313 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «COFFEE», который в переводе с английского языка означает «кофе, кофейный», для товаров 29 класса МКТУ, части товаров 30, 33 классов МКТУ, в состав которых не входит кофе, и которые не являются таковым, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



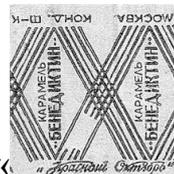
- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №506063 (1) с приоритетом от 26.06.2012, зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

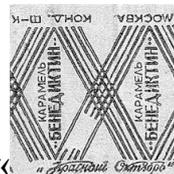


- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №538 (2) (срок действия регистрации продлен до 15.02.2027), зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №110362 (3) с приоритетом от 19.12.1991 (срок действия регистрации продлен до 19.12.2021), зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №138119 (4) с приоритетом от 28.09.1994 (срок действия регистрации продлен до 28.09.2024), зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «БЕНЕДИКТИН» по свидетельству №591436 (5) с приоритетом от 26.09.2014, зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным знаком «BENEDICTA» по международной регистрации №401624 (6), правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- со словесным знаком «BENEDICTINE» по международной регистрации №595944 (7), правовая охрана которому предоставлена ранее на территории

Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- со словесным знаком «CUVEE BENEDIKT» по международной регистрации №1095916 (8), правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков «Coffee Club – кофе отличного настроения!», », «», «», «», «», «», «», «» по свидетельствам №№405665 (9), 408511 (10), 409353 (11), 409357 (12), 408510 (13), 409354 (14), 409356 (15), 410713 (16), 408509 (17), 409355 (18), 410712 (19), зарегистрированных ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить из заявленного перечня товары 29, 30, 33 классов МКТУ и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016719313 только в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»;

- учитывая вышеизложенное, противопоставленные товарные знаки (2-19) могут быть сняты;

- таким образом, анализу на тождество и сходство подлежит только противопоставленный товарный знак (1), зарегистрированный в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения являются несходными, поскольку производят разное общее зрительное впечатление (заявленное обозначение выполнено в

строгом стиле, противопоставленный знак не имеет особого стилистического исполнения), различными являются вид шрифта и алфавит (заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, противопоставленный знак выполнен печатными буквами русского алфавита); различно графическое написание с учетом характера букв (в заявленном обозначении слово «benedict» выполнено строчными округлыми буквами, в противопоставленном знаке словесный элемент «Бенедикт» выполнен печатными буквами русского алфавита, первая буква «Б» - письменная, заглавная); разное цветовое сочетание (заявленное обозначение выполнено в серо-коричневом, белом, черном цветовом сочетании, противопоставленный знак выполнен в бордовом, зеленом, белом цветах);

- заявителем был проведен социологический опрос среди 500 потребителей услуг общепита на тему «ассоциируется ли заявленное обозначение с противопоставленным товарным знаком (1)»;

- входящие в состав заявленного обозначения не охраняемые элементы «COFFEE CLUB», рамка в форме круга, словесный элемент «benedict», выполняющий основную индивидуализирующую функцию, создают качественно иной уровень восприятия, отличный от противопоставленного знака (1);

- ослабевает сходство сравниваемых обозначений за счет разного цветового исполнения, наличия изобразительного элемента в противопоставленном знаке в виде зеленых кругов с неровными краями;

- на основании изложенного, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, ввиду чего сходство сравниваемых товарных знаков отсутствует;

- перечни услуг 43 класса МКТУ, приведенных в сравниваемых обозначениях, не являются однородными, в частности, «услуги баров, закусовых» и «ресторанов, кафе» разнятся ввиду различного ассортимента реализуемой продукции, кругом потребителей по уровню их дохода, по территории оказания услуг (заявитель находится в Красноярске, а правообладатель противопоставленного знака в Санкт-Петербурге).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанных выше услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложена аналитическая справка по результатам анкетирования потребителей услуг общественного питания (20.)

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.05.2016) поступления заявки №2016719313 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 пунктом 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 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, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  », содержащее круг, внутри которого расположен словесный элемент «**benedict**», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным жирным шрифтом, под которым расположены друг под другом и разделены горизонтальной чертой элементы «COFFEE CLUB», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение выполнено в серо-коричневом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается заявителем в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные, кафе,

кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Анализ показал, что в заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «**benedict**», поскольку он выполнен более жирным шрифтом по сравнению с другими словесными элементами и расположен в верхней центральной части обозначения. Словесные элементы «COFFEE CLUB» в переводе с английского языка на русский язык означают «кофейный клуб» (www.slovari.ru), следовательно, в отношении услуг 43 класса МКТУ являются неохранными элементами обозначения, с чем заявитель согласен.

Основания о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, приведенные в решении Роспатента от 28.09.2017, коллегией могут быть сняты ввиду ограничения заявителем заявленного перечня товаров и услуг.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В решении Роспатента от 28.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016719313 экспертизой были противопоставлены вышеуказанные товарные знаки (1-19).

Однако, учитывая просьбу заявителя зарегистрировать товарный знак по заявке №2016719313 в отношении услуг 43 класса МКТУ, коллегия снимает противопоставленные товарные знаки (2-19).

Таким образом, анализу на тождество и сходство подлежит противопоставленный экспертизой товарный знак (1), который представляет собой

комбинированное обозначение « 

, содержащее изобразительный элемент в виде многочисленных зеленых кругов с неровными краями, и словесные элементы «Бенедикт» и «кафе», выполненные одно под другим буквами русского алфавита и разделенные горизонтальной чертой. Товарный знак выполнен в

бордовом, зеленом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет в себе словесный элемент «Бенедикт», поскольку именно на нем акцентирует внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. Слово «кафе» является неохраняемым элементом обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Бенедикт»/«**benedict**».

Словесный элемент «**benedict**» в переводе с английского языка на русский язык означает «Бенедикт» – мужское имя (<https://yandex.slovari.ru/>).

Графический фактор сходства носит второстепенный характер и не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве знаков в целом, который обусловлен фонетическим и семантическим тождеством их основных словесных элементов.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, кафе, кафетерии, рестораны, услуги по приготовлению блюд доставке их на дом», указанных в перечне противопоставленного знака (1), показал, что они являются однородными, поскольку часть из них включает в себя идентичные позиции, остальная часть относится к родовой группе услуг «предприятия общественного питания». Следовательно, сравниваемые услуги имеют одно назначение (производство,

продажа продуктов и напитков) и круг потребителей (люди со средним и высшим уровнем достатка).

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно результатов, представленного заявителем аналитического опроса о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются у потребителей и принадлежат разным лицам, коллегия отмечает следующее.

Представленный опрос не может быть принят во внимание, поскольку не соотносится с датой приоритета, проведен в одном городе (г.Красноярске) и не отражает реальную ситуацию на рынке среди потребителей услуг общепита.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2017.