

## 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 поступившее 20.06.2018 возражение Опойцева С.В., Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017700686, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017700686 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.01.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «**Imagine cafe**», выполненного буквами латинского алфавита.

02.03.2018 было принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**CAFE**» (в переводе с англ. яз. – кафе, кофейня, бар. Кафе – предприятие по организации питания и отдыха потребителей. См. Интернет-ресурсы), в связи с чем этот элемент в отношении заявленных услуг признан не обладающим различительной способностью, так как является указанием на вид предприятия. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**IMAGINATION**»

по международной регистрации №1105576 [1] с более ранней датой регистрации, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 20.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный экспертизой знак и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения;

- сравниваемые словесные элементы IMAGINE CAFE и IMAGINATION отличаются фонетически, поскольку у них существенно различается конечная часть: «safe» / «ation». Заявленное обозначение состоит из двух слов и произносится с паузой;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют разное смысловое значение, в заявленном обозначении слово «Imagine» - глагол в повелительном наклонении, слово «safe» - существительное, и как словосочетание заявленное обозначение переводится как «вообрази (представь себе) кафе» (англ.), знак по международной регистрации № 1105576 представляет собой существительное, означающее «воображение, фантазия, выдумка» (англ.);

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление: заявленное обозначение состоит из двух слов, выполненных стандартным шрифтом, воспринимается как словосочетание, все буквы, кроме первой, строчные; противопоставленный знак воспринимается как одно слово, выполнен заглавными буквами очень оригинальным и сильно стилизованным шрифтом со сливающимися друг с другом буквами;

- в совокупности указанных различий достаточно, чтобы заявленное обозначение в целом не ассоциировалось со знаком по международной регистрации № 1105576;

- с позицией экспертизы о необходимости признания словесного элемента «safe» неохраняемым заявитель согласен.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.03.2018г. и принять решение о регистрации товарного знака по заявке № 2017700686 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (13.01.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

## Imagine cafe

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «**Imagine**» и «**cafe**», выполненных стандартным шрифтом и расположенных на одной строке.

Словесный элемент «**cafe**» является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающий различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017700686 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаком [1] в отношении однородных услуг.



Знак [1] представляет собой словесный элемент «**IMAGINATION**», выполненный оригинальным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ, в том числе для услуг по организации мероприятий для культурных, развлекательных и образовательных целей (organisation de manifestations à des fins culturelles, éducatives et de divertissement) и услуг 43 класса МКТУ, в том числе для услуг

общественного питания, ресторанов, баров и кафе (services de cafétérias, restaurants, bars, cafés).

Услуги 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (клубы-кафе ночные; кафе; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом) однородны вышеуказанным услугам 41, 43 классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак [1], поскольку они либо совпадают по виду (кафе, рестораны), либо относятся к одной родовой группе (услуги общественного питания, развлечения), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства словесных обозначений.

В заявленном обозначении словесный элемент «**Imagine**» относится к так называемым «сильным» элементам обозначения, поскольку он обладает фантазийным характером в отношении заявленных услуг в отличие от слова «**cafe**», признанного неохраняемым, и расположен в начальной позиции обозначения, с которой, как правило, начинается восприятие знака потребителем.

Фонетическое сходство заявленного обозначения со знаком [1] обусловлено одинаковым количеством звуков, одинаковым числом слогов, близким составом звуков, наличием совпадающих начальных, наиболее сильных частей обозначений.

Кроме того, следует отметить, что словесные элементы «**Imagine**» и «**IMAGINATION**» имеют близкие смысловые значения (вообразить, воображение), а также выполнены буквами одного алфавита, что сближает их визуально.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о возможности происхождения сравниваемых услуг из одного источника и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2018, оставить в силе решение Роспатента от 02.03.2018.**