

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 06.03.2020, поданное Ломакиным Семеном Сергеевичем, г.Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747968 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2018747968,

поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «FIX PRICE» и «COFFEE» (FIX PRICE – в пер. с англ. – устанавливать цену; COFFEE – кофе,

кофейный / см. Интернет: <http://translate.yandex.ru>), не обладают различительной способностью, указывают на вид и характеризуют заявленные товары, в связи с чем для товаров 07, 30 классов МКТУ и связанных с ними услуг 43 класса МКТУ являются неохранными на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, для части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно «изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении вида и свойства (состав сырья) товаров, что препятствует его регистрации для части заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении заявленных товаров и услуг 07, 30, 43 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком « » по свидетельству №323304 с приоритетом от 02.04.2002 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 и услугам 43 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком « » по свидетельству №325164 с приоритетом от 10.08.2004 в отношении товаров 07 и услуг 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 07 и услугам 43 классов МКТУ [2];



- с товарным знаком « » по свидетельству №365775 с приоритетом от 10.08.2004 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [3].

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

- заявитель не возражает против дикламации словесных элементов «FIX PRICE» и «COFFEE» в соответствии с пунктом 1 статьей 1483 Кодекса. Также заявитель не возражает против исключения из заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные» в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют явные различия по графическому, фонетическому признакам, поскольку содержат разное количество словесных элементов, разное количество слогов, букв, звуков, гласных и согласных, а также различные изобразительные элементы;

- сравниваемые обозначения обладают различным композиционным решением, различным расположением элементов в композициях;

- компания Старбакс Корпорейшн для целей идентификации своих кофеен на территории Российской Федерации использует широко известный символ - изображение русалки в круге и надпись «Starbucks», именно такие вывески известны на территории Российской Федерации;

- сочетание зеленого и белого цветов в качестве средства индивидуализации товара кофе и услуг кафе не является объектом исключительных прав компании Старбакс Корпорейшн. При этом следует особо отметить, что в цветовом решении заявленного обозначения использован другой цвет зеленой гаммы - ярко-зеленый, салатовый - в то время как фирменная символика сети кофеен Старбакс Корпорейшн выполняется в темно-зеленом цвете;

- использование «концентрических кругов» в средствах индивидуализации само по себе также не входит в объем исключительных прав компании Старбакс Корпорейшн;

- изображение одноразового стаканчика, которое представлено в противопоставленном товарном знаке №365775, не является широко известным обозначением, которое связывается в сознании потребителей исключительно с

компанией Старбакс Корпорейшн;

- примеры использования другими правообладателями в товарных знаках «концентрических кругов» и изображений одноразовых стаканчиков, зарегистрированных в отношении однородных услуг, многочисленны.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018747968 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2018) поступления заявки №2018747968 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 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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.

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).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «FIX PRICE» и «COFFEE» (FIX PRICE – в пер. с англ. – устанавливать цену; COFFEE – кофе, кофейный, см. Интернет: <http://translate.yandex.ru>) являются неохраняемыми элементами, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на вид товаров, а также характеризуют заявленные товары 07, 30 классов МКТУ и связанные с ними услуги 43 класса МКТУ.

Вывод о неохраноспособности элементов «FIX PRICE» и «COFFEE» заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что заявитель ограничил заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ, исключив из него товары 30 класса МКТУ «изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные», основания о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «FIX PRICE», «COFFEE», выполненных жирным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных по кругу, по плоскости широкого

кольца, в которое заключен изобразительный элемент в виде схематичного изображения стаканчика с крышкой, на котором размещен круг с латинской буквой «F». Кольцо, на котором расположены словесные элементы, заключено в окружность с радиусом большим, чем радиус кольца. Словесные и изобразительные элементы расположены на фоне квадрата. Обозначение выполнено в ярко-зеленом, темно-синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 30 и услуг 43 классов 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 кругу расположены словесные элементы «STARBUCKS» и «COFFEE», выполненные жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак выполнен в зеленом, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «[2]» является комбинированным и представляет собой круг, в центре которого находится стилизованное изображение женщины в короне, а сверху и снизу по кругу расположены словесные элементы «STARBUCKS» и «COFFEE», выполненные жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 и услуг 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «[3]» является изобразительным и представляет собой схематичное изображение стаканчика с крышкой, на котором размещен круг. Изобразительный элемент рас положен на

фоне стилизованного квадрата. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Следует согласиться с заявителем, что в состав противопоставленных товарных знаков [1, 2] входит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения женщины с короной на голове, который придает визуальные отличия данным знакам от заявленного обозначения.

Вместе с тем, композиционное построение заявленного обозначения выполнено таким образом, что словесные элементы «FIX PRICE», «COFFEE» расположены в верхней и нижней частях круга, выполнены полукругом. В противопоставленных знаках [1, 2] словесные элементы «STARBUCKS», «COFFEE» расположены в верхней и нижней частях круга, выполнены полукругом, кроме того, в нижней части сравниваемых обозначений расположены тождественные словесные элементы «COFFEE»/«COFFEE».

Также, как в заявлном обозначении, так и в противопоставленных знаках [1, 2] словесные элементы расположены по плоскости широкого кольца, в центре которого помещен изобразительный элемент. Кольцо, на котором расположены словесные элементы, заключено в окружность с радиусом большим, чем радиус кольца. Помимо этого, между верхними и нижними словесными элементами, в правой и левой частях круга расположены изобразительные элементы: в заявлном обозначении – маленькие кружочки, в противопоставленных знаках – маленькие звездочки.

Помимо этого, коллегия отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены в схожей цветовой гамме – на зеленом фоне расположены словесные элементы, выполненные в белом цвете.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] было установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] содержат в своем составе сходные изобразительные элементы в виде стилизованных стаканов, что

обусловлено совпадением внешней формы, наличием крышки и изобразительным элементом в виде круга, помещенного на стакане.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] коллегия исходила из первого впечатления, производимого ими на потребителя, которое является сходным.

По сути, заявленное обозначение представляет собой композицию, состоящую из элементов противопоставленных знаков [1-3], что способствует восприятию данного обозначения как принадлежащего владельцу противопоставленных знаков.

Довод заявителя о том, что изображение кругов и одноразовых стаканчиков регулярно используется различными производителями в составе обозначений, индивидуализирующих их продукцию, не опровергает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3].

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниемых обозначений, показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «автоматы торговые для продажи кофе» заявленного обозначения являются однородными с товарами 07 класса МКТУ «машины и станки; электрические кофемолки, за исключением ручных, в том числе бытовые и для коммерческого использования» противопоставленного знака [2], поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 30 класса МКТУ «кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные» заявленного обозначения являются однородными с товарами 30 класса МКТУ «молотый кофе и кофе в зернах, кофе, кофе «эспрессо» (напитки), напитки на основе кофе и/или кофе «эспрессо», готовые к употреблению кофейные напитки, ароматические сиропы для добавления в кофейные напитки» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к кофе и кофейным напиткам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения «кафе; кафетерии»

идентичны или однородны услугам 43 класса МКТУ, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-3] «кафе, кафетерии, кофейни, рестораны (предлагающие еду на вынос), услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги по доставке кофе в офисы третьих лиц, услуги по доставке еды по контракту, приготовление блюд, приготовление и реализация продуктов питания и напитков на вынос, рестораны, закусочные», 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.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров и услуг 07, 30 и 43 классов 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 « », обуславливают известность компании «Starbucks Corporation» выпускемой 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 06.03.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2019.**