

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.05.2023 возражение, поданное ООО «КУККО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708384, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022708384 с приоритетом от 11.02.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022708384 в отношении всех товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «COFFEE», который, как указывает заявитель в материалах заявки, является неохраняемым обозначением на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с ранее заявленным обозначением «BE FRESH» (заявка №2021776998 с приоритетом от 23.11.2021г., принято решение о регистрации от 23.11.2022) на имя ООО "РЕСТВЕЙ", 115230, г. Москва, муниципальный округ Нагатино-Садовники вн.тер.г., Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10, этаж/помещ. 5/514, в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ.

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

- в ходе делопроизводства по противопоставленной заявке №2021776998 экспертизой было вынесено решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака и выдано свидетельство № 920538;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №920538 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022708384 в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; зёрна кофе обжаренные; капсулы кофейные, заполненные; кофе; кофе молотый; кофе растворимый; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]», услуг 35 класса МКТУ «заключение торговых сделок, для третьих лиц, через интернет-магазины в отношении товаров регистрируемых в 30-м классе МКТУ; оптовая и розничная продажа товаров регистрируемых в 30-м классе МКТУ; планирование и проведение ярмарок, выставок и презентаций для коммерческих или рекламных целей в отношении товаров регистрируемых в 30-м

классе МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи товаров регистрируемых в 30-м классе МКТУ; управление бизнесом оптовой и розничной продажи товаров регистрируемых в 30-м классе МКТУ; услуги интернет-магазинов по продаже товаров регистрируемых в 30-м классе МКТУ; услуги розничной продажи с предоставлением широкого ассортимента товаров потребителям в отношении товаров регистрируемых в 30-м классе МКТУ».

С учетом изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022708384 в отношении товаров и услуг, указанных в письме-согласии.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №920538 [1].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (11.02.2022) заявки №2022708384 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 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;

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022708384 заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения чашки и дугообразной линии под ним. Под указанным изобразительным элементом расположен словесный элемент «FRESHBE», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, справа и слева от словесного элемента расположены графические элементы, выполненные в виде стилизованного изображения кофейных зерен. Под словесным элементом «FRESHBE» размещен словесный элемент «Coffe», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Заявитель выразил свое согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «Coffe». В силу того, что словесный элемент «Coffe» не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, он может быть включен в него в качестве неохраноспособного элемента обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак



« » по свидетельству №920538.

Заявителем в возражении не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.01.2023.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022708384 в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №920538 не тождественны, отличаются по графическому критерию сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022708384 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2023, отменить решение Роспатента от 18.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022708384.**