

**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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 24.11.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Набиуллиным Ильнаром Газинуровичем, Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706243, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023706243 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.01.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 30, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.09.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ. В отношении иной части заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ препятствием для регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками «  » [1] (свидетельство №665615 с приоритетом от 03.11.2017),

«  » [2] (свидетельство №572702 с приоритетом от 12.03.2014), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВебФлай», 394088, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 93, оф.122, в отношении однородных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, обосновав свою позицию отсутствием сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками ввиду имеющих, по его мнению, фонетических, семантических и графических отличий сравниваемых обозначений.

Заявитель указывает на разное звучание индивидуализирующих словесных элементов «COFFEELON» и «COFFEONE» в составе сравниваемых обозначений, на наличие отличающихся изобразительных элементов, а также на определенную семантику словесных элементов противопоставленных товарных знаков, позволяющую воспринимать их по аналогии с персонажем широко известного романа «Крестный отец» - Доном Корлеоне, в значении – господин /дон Коффеоне, в то время как заявленное обозначение с фантазийным словесным элементом в своем составе подобных ассоциаций не вызывает.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023706243 для всех заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.01.2023) поступления заявки №2023706243 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).

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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.

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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2023706243 с приоритетом от 31.01.2023 представляет собой комбинацию изобразительного и словесного элементов. Словесный элемент представляет собой слово «COFFEELON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом. Изобразительный элемент выполнен в виде оригинальной композиции из цветных линий и фигур, в верхней и нижней частях которой расположен словесный элемент, а посередине - стилизованный стаканчик с кофейными зернышками и листочками.

Решение Роспатента оспаривается в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в государственной регистрации товарного знака, а именно:

30 класс МКТУ – *ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; аспартам для кулинарных целей; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты с начинкой; блины; блины пикантные; бриоши; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; вещества связующие и загустители пищевые; вещества, добавляемые в продукты питания; вещества, добавляемые в продукты питания, не включенные в другие группы; вода*

апельсиновая для кулинарных целей; воск пчелиный съедобный; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; гренки; десерты замороженные; добавки глютенковые для кулинарных целей; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители натурального кофе; заменители сахара для кулинарных целей; заменители чая; зерна кофе обжаренные; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из различной кондитерской массы; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия из теста; изделия кондитерские; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские декоративные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские с большим содержанием сахара; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия кондитерские, выпеченные из теста; изделия кондитерские, выпеченные из теста, декорированные; изделия кондитерские, не включенные в другие подгруппы; изделия кулинарные; изделия кулинарные из жидкого теста; изделия кулинарные на основе злаков; изделия кулинарные на основе муки; изделия кулинарные пирожковые; изделия кулинарные, не включенные в другие подгруппы; изделия отварные из теста с начинкой; изделия фруктовые; изделия хлебобулочные; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао и продукты на базе какао; какао крупка; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; комбуча; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; кофе; кофе и напитки кофейные; кофе-сырец; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; кристаллы ароматизированные для приготовления железных кондитерских изделий; круассаны; лед фруктовый; макарон [печенье]; мальтоза; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мороженое и порошки для его приготовления; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные;

*напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье кокосовое; печенье с начинкой; печенье сухое; пироги; подсластители искусственные для кулинарных целей; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пралине; препараты ароматические пищевые; продукты пчеловодства; продукты сахарного производства; прополис; профитроли; пряники; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудинги молочные; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; сахар; сахар и его заменители, продукты сахарного производства; сахар леденцовый; сахар пальмовый; сахара, заменители сахара; сахарин для кулинарных целей; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; смеси для пикантных блинов; сорбет [мороженое]; соты медовые съедобные; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто и изделия из него; тесто миндальное; тесто разное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; украшения шоколадные для тортов; халва; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чаи травяные; чай; чай и напитки на его основе; чай из морских водорослей; чай со льдом; чай, кофе, какао и напитки на их основе; чипсы картофельные в шоколаде; шоколад; шоколатины; эссенции пищевые; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел»;*

43 класс МКТУ – *«аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда кухонных раковин; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; консультации профессиональные; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат роботов для приготовления напитков; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги*

*закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги предприятий общественного питания; услуги ресторанов; услуги ресторанов ваشوку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых».*



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «  » в качестве товарного знака обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных

товарных знаков «  » [1] по свидетельству №665615 с приоритетом от

03.11.2017, «  » [2] по свидетельству №572702 с приоритетом от 12.03.2014, принадлежащих иному лицу.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] с более ранним приоритетом, чем у заявленного обозначения, являются комбинированными, включают в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной чашки, на фоне которой расположен словесный элемент «Don», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита заглавными и строчными буквами контрастного цвета. Ниже расположен словесный элемент «COFFEONE», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №665615 зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ «*закусочные; кафе; кафетерии; кофейня; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; приготовление кофе на вынос*».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №572702 зарегистрирован для товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, а именно для товаров 30

класса МКТУ «ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; вещества подслащивающие натуральные; какао; какао-продукты; кофе, кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; чай; чай со льдом; шоколад; заменители кофе; заменители кофе растительные; цикорий [заменитель кофе]».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В части сопоставительного анализа перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] следует отметить, что заявитель не

оспаривает вывод административного органа об имеющейся однородности сравниваемых товаров и услуг, часть из которых идентична.

Следует отметить, что товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] относятся к категориям напитков, мучных и кондитерских изделий, а услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] – к категории обеспечения пищевыми продуктами и напитками.

Сопоставляемые товары и услуги характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, что приводит к выводу о наличии высокой степени однородности, что, в свою очередь, обуславливает вероятность их совместной встречаемости в одном и том же сегменте рынка при сопровождении заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] на предмет их сходства показал следующее.



Заявленное комбинированное обозначение «  » включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются в качестве самостоятельных элементов и равным образом выполняют индивидуализирующую функцию. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Словесный элемент «COFFELON» заявленного обозначения, расположенный верхней и нижней частях заявленного обозначения, отсутствует в лексике какого либо языка, является выдуманным словом.



В свою очередь противопоставленные товарные знаки «**Don** **COFFEONE**» [1], [2] включают в свой состав слова «Don» и «COFFEONE». Слово «Don», как справедливо отметил заявитель, встречается в ряде иностранных языков, в частности, для обозначения важной персоны, титула знатного человека<sup>1</sup>. Между тем слово «COFFEONE» имеет фантазийный выдуманный характер.

Следует констатировать, что словесные элементы «Don» и «COFFEONE» выполнены в разной шрифтовой манере разным регистром, имеют отличающееся пространственное положение.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что названные словесные элементы противопоставленных товарных знаков следует воспринимать во взаимосвязи как имя собственное и титул важного человека. Вместе с тем данный довод является декларативным. Заявитель не приводит ни одного источника информации в отношении этих словесных элементов, который позволил бы признать данный тезис обоснованным. Отсутствие лексической связи между словами «Don» и «COFFEONE», а также названные особенности их графического исполнения приводят к выводу о том, что указанные слова не образуют словосочетания в целом. Данные обстоятельства обуславливают необходимость проведения анализа каждого из входящих в состав противопоставленных товарных знаков словесных обозначений «Don» и «COFFEONE» по отдельности. При этом следует отметить, что слово «COFFEONE» выполнено крупным жирным шрифтом, за счет чего акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь, доминируя визуально.

В силу изложенных обстоятельств можно говорить о том, что в сравниваемых обозначениях словесные элементы «COFFELON» и «COFFEONE» выполняют основную индивидуализирующую функцию, определяя восприятие знаков в целом. Фантазийный характер этих слов нивелирует семантический критерий сходства сравниваемых обозначений, в силу чего именно фонетика этих

---

<sup>1</sup> См. онлайн словари на Академик.ру, <https://translate.academic.ru/don/en/ru/>.

индивидуализирующих словесных элементов выступает в качестве основного критерия при их восприятии.

В свою очередь отсутствие слов в лексике какого-либо языка с присущей ему спецификой произношения тех или иных звуков и звукосочетаний позволяет осуществлять транслитерацию выполненными буквами латинского алфавита слов «COFFELON» и «COFFEONE» по правилам ГОСТ Р 7.0.34-2014 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом», согласно которому «COFFELON» произносится как [ко-фе-лон], а «COFFEONE» - как [ко-фе-о-не], при этом сдвоенные буквы «FF» в середине слов редуцируются.

Слова «COFFELON» и «COFFEONE» характеризуются тождеством звучания начальных частей, совпадением большинства букв/звуков (шесть из восьми) и одинаковым порядком их расположения, наличием под ударением одного и того же гласного звука [о] в конечной части сравниваемых обозначений, за счет чего буквосочетание [он] акцентирует на себе внимание. Тем самым, можно говорить о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Сходство сопоставляемых обозначений усиливается за счет выполнения их словесных элементов буквами одного и того же алфавита одинакового регистра, а также за счет сходных визуальных образов, связанных с наличием в их составе посуды – стаканчика и чашки, ассоциирующихся с употреблением какого-либо напитка, например, кофе.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют прийти к заключению о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] при наличии высокой степени однородности товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, усматривается вывод о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии

заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 07.09.2023.**