


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.08.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кекс», г. Ростов-на-Дону, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020743853, при этом установила следующее.

Заявка № 2020743853 на регистрацию комбинированного обозначения




«» в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2020 Кисляком Вадимом Александровичем, г. Ростов-на-Дону. В связи с поступившим 19.03.2021 заявлением о переходе права на регистрацию товарного знака сведения о заявителе изменены. Регистрация испрашивается на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кекс», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель).

Роспатентом 29.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020743853 в отношении всех заявленных

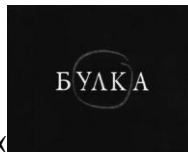
услуг, поскольку установлено несоответствие обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.




Так, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с:




- товарным знаком «» (1) по свидетельству № 784967 (приоритет: 09.02.2020), зарегистрированным на имя Ханчадарова Рустама Исаевича, Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- товарными знаками «**Любовь**» (2) и «**ЛЮБОВЬ**» (3) по свидетельствам № 772925 (приоритет: 17.12.2018) и № 531422 (приоритет: 03.09.2012), зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., г. Люберцы, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;




- товарными знаками «» (4), «» (5), «» (6) и



«» (7) по свидетельствах № 720955 (приоритет: 18.05.2018), № 720012 (приоритет: 18.05.2018), № 449784 (приоритет: 27.01.2010) и № 449783 (приоритет: 27.01.2010), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Д.И. Филипповъ», Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;



- товарным знаком «» (8) по свидетельству № 669840 (приоритет: 02.11.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Манхэттен», Кемеровская область, г. Новокузнецк, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Кроме того, в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «БУЛКИ», «КОФЕ» («булки» – русское название всякого белого хлеба, получившее распространение с середины XIX в. в связи с тем, что черный хлеб пекся в пекарнях русскими пекарями, а белый – булки – немецкими булочниками; «кофе» – зерна кофейного дерева, богатые ароматическими веществами и алкалоидами, в основном кофеином, см. Интернет, Словари: Кулинарный словарь. Зданович Л.И. 2001), которые не обладают различительной способностью, поскольку указывают на назначение части заявленных услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В то же время для другой части заявленных услуг 43 класса МКТУ, а именно «ясли детские», заявленное обозначение со словесными элементами «БУЛКИ», «КОФЕ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с выводом о несоответствии словесных элементов «БУЛКИ», «КОФЕ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку эти слова не указывают на назначение испрашиваемых услуг и не являются их характеристикой, что подтверждается, в том числе, фактом регистрации противопоставленного товарного знака (б);

- заявитель не согласен с выводом о несоответствии словесных элементов «БУЛКИ», «КОФЕ» требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку питание детей в дошкольных учреждениях допускает такие блюда, как «булочка творожная», «кофе с молоком», что подтверждается нормативными документами, следовательно, предполагаемая ассоциация может соответствовать действительности;

- заявитель не согласен с выводом о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку экспертиза проведена без учета роли элементов в составе комбинированного обозначения;

- доминирующим элементом заявленного обозначения является слово «КЕКС», отсутствующее во всех противопоставленных товарных знаках;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят в целом разное общее зрительное впечатление и не воспринимаются как принадлежащие одному лицу;

- заявителем получено письменное согласие правообладателя товарных знаков (2) и (3), с учетом которого эти противопоставления могут быть сняты.

На основании указанных доводов заявитель просил удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020743853 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Корреспонденцией, поступившей 29.09.2022, заявитель представил оригинал письменного согласия от 28.03.2022 Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., г. Люберцы, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех услуг, указанных в заявке № 2020743853.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 06.10.2022, в порядке, предусмотренном пунктом 45 Правил ППС, коллегией указано на выявленное несоответствие заявленного обозначения пункту 10 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставленными товарными знаками (2)-(8), дополнительно обращено внимание заявителя на установленное ранее несоответствие элементов заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса и необходимости корректировки перечня услуг.

В корреспонденциях, поступивших 05.12.2022 и 30.12.2022, представлены дополнительные доводы заявителя в связи с новыми мотивами для отказа в регистрации товарного знака:

- заявитель согласен с исключением элементов «КОФЕ» и «БУЛКИ» из правовой охраны, что подтверждается практикой регистрации товарных знаков №№ 745828, 802782, 832628, 743871, 863226;

- заявитель ограничивает испрашиваемый перечень услуг 43 класса МКТУ следующим образом: «аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; аренда залов для празднования дней рождения; аренда залов для проведения свадеб; аренда машин по разливу напитков; аренда кухонных столешниц для приготовления пищи для немедленного употребления; еда и напитки навынос; обслуживание ресторанное в отелях, мотелях, ресторанах и барах; подача еды и напитков для гостей в Интернет-кафе; услуги по приготовлению еды, напитков и доставке их на дом»;

- заявитель полагает, что пункт 10 статьи 1483 Кодекса к случаю сравнения рассматриваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков не применим, поскольку слова «булки-кофе-любовь» заявленного обозначения являются семантически и графически связанной единой конструкцией;

- позиция заявителя подтверждается судебной практикой по вопросу применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель получил письменное согласие правообладателя товарного знака (8), что позволит снять данное противопоставление.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 43 класса МКТУ с указанием слов «КОФЕ» и «БУЛКИ» в качестве неохраняемых элементов.

Оригинал письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Манхэттен», Кемеровская область, г. Новокузнецк, от 28.11.2022 представлен в материалы дела 15.12.2022.

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

С учетом даты подачи (14.08.2020) заявки № 2020743853 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 3 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

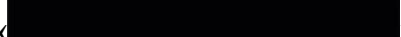
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.



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 обозначение «» по заявке № 2020743853 является комбинированным, включает элемент «К·Е·К·С», а также слова «БУЛКИ», «КОФЕ», «ЛЮБОВЬ», выполненные светлыми буквами в две строки справа на фоне темного прямоугольника. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ, перечисленных в дополнениях от 05.12.2022 и 30.12.2022.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.




Доминирующим элементом заявленного обозначения является слово элемент «К·Е·К·С», выполненный крупным шрифтом и акцентирующий на себе внимание в первую очередь. Слова «БУЛКИ», «КОФЕ», «ЛЮБОВЬ» занимают периферийное положение, имеют существенно меньший размер и воспринимаются в качестве поясняющих слов. При этом важно отметить, что слова в заявленном обозначении не только не составляют устойчивой смысловой конструкции, но и не могут считаться словосочетанием как грамматически связанной единицей. Каждое из слов является самостоятельным и автономным.

Как справедливо указано в оспариваемом решении, словесные элементы «БУЛКИ», «КОФЕ» не обладают различительной способностью, указывают на назначение части заявленных услуг 43 класса МКТУ и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, слово «КОФЕ» представляет собой наименование тонизирующего напитка из семян кофейного дерева. Для приготовления кофе зерна отделяют от мякоти оболочек, сортируют и обжаривают. В зависимости от способа приготовления различают: кофе по-восточному (кофе по-турецки); кофе по-венски; кофе по-арабски; кофе по-варшавски; кофе «Гляссе»; кофе «Димиана»; кофе Эспрессо (<http://www.glossary.ru>). В составе товарных знаков слово «КОФЕ» часто используется в качестве характеристики услуг 43 класса МКТУ, как связанных с предоставлением / обеспечением кофе, кофейными напитками, что подтверждается практикой регистраций №№ 745828, 731297, 768006, 802782, 727841, 832638, 818609, 786227, 625537, 879469 и др.

Слово «БУЛКИ» представляет собой существительное «БУЛКА» во множественном числе, означающее русское название всякого белого хлеба (в отличие от черного, называемого просто хлеб), получившее распространение с середины XIX в. в связи с тем, что черный хлеб пекся в пекарнях русскими пекарями, а белый – булки – немецкими булочниками (в булочных) (Кулинарный словарь, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_culinary/346/булка](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/346/булка)). В отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением пищевыми продуктами, слово «БУЛКИ» заявленного обозначения служит для характеристики услуг 43 класса МКТУ, поскольку призвано ориентировать потребителя относительно ассортимента товаров, изготавливаемых и реализуемых предприятием питания, которое маркируется заявленным обозначением. Такой вывод соответствует имеющейся правоприменительной практике в связи с регистрациями




на имя разных лиц товарных знаков «», «», «» по свидетельствам № 743871, № 863226, № 915522 в отношении услуг 43 класса МКТУ

с указанием, в частности, слова «БУЛКИ» в качестве неохраняемого элемента товарных знаков.


Коллегия принимает во внимание сокращение заявителем перечня услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, путем исключения услуг, для которых слова «КОФЕ» и «БУЛКИ» были признаны оспариваемым решением не соответствующими пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.


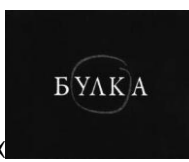

Таким образом, слова «КОФЕ» и «БУЛКИ», не занимающие в составе заявленного обозначения доминирующего положения, в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 43 класса МКТУ являются неохраняемыми элементами на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие.





Вывод о несоответствии заявленного обозначения «» требованиям пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса, основан на



противопоставлении товарных знаков «» (1), «**Любовь**» (2),

«**ЛЮБОВЬ**» (3), «» (4), «» (5), «» (6) и

«» (7), «» (8), зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В связи с имеющимися противопоставлениями заявитель указал на следующие обстоятельства, которые приводят к соответствию заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, а именно, на получение заявителем письменного согласия правообладателей товарных знаков (2), (3), (8) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Коллегия отмечает, что преодоление противопоставлений в связи с получением письменного согласия правообладателя зависит от условий и требований, сформулированных в статье 1483 Кодекса и пункте 46 Правил.

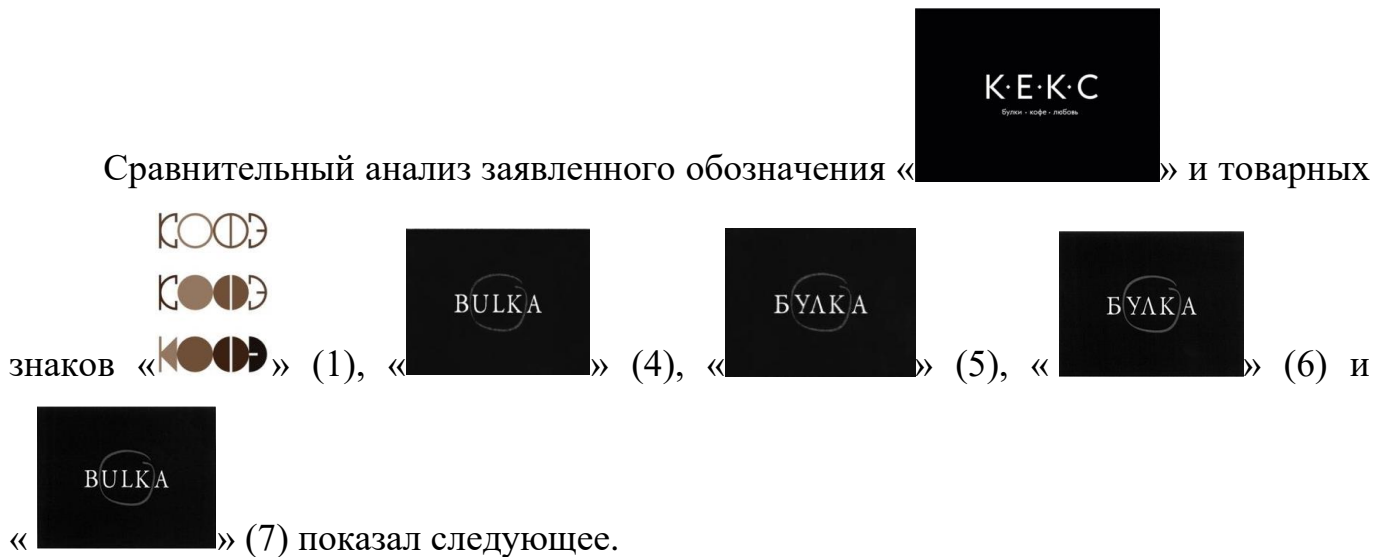
В данном случае установлены следующие обстоятельства:

- элементы «ЛЮБОВЬ», «БУЛКИ» заявленного обозначения являются второстепенными с точки зрения индивидуализирующей нагрузки;

- заявленное обозначение не является тождественным противопоставленным товарным знакам (2), (3), (8);

- представленные документы о согласии правообладателей соответствуют требованиям пункта 46 Правил.

С учетом изложенного у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение, что позволяет снять противопоставление товарных знаков (2), (3) и (8).





Основным доминирующим элементом заявленного обозначения является элемент «К·Е·К·С», обозначающий наименование кондитерского изделия из сдобного теста в виде хлебца или булочки (см. Толковый словарь Ефремовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/174390/Кекс>) или в разговорном стиле — характеризующий привлекательного, интересного молодого человека, юношу или надутого, важного человека, «зазнайку» (см. Словарь русского арго, — ГРАМОТА.РУ, В.С. Елистратов, 2002, [https://russian\\_argo.academic.ru/5061/кекс](https://russian_argo.academic.ru/5061/кекс)).




В противопоставленных товарных знаках «», «»,



«», «» (4) – (7) основным элементом является слово «БУЛКА» / «BULKA», выполненное белыми буквами на фоне стилизованного изображения незамкнутой окружности серого цвета, размещенное на фоне прямоугольника черного цвета.



Противопоставленный товарный знак «» (1) представляет собой композицию из букв и геометрических фигур, образующих три словесных элемента «КОФЭ», которые расположены друг под другом.

Слово «БУЛКА» товарных знаков (4) – (7) и слово «КОФЭ» противопоставленного товарного знака (1) с точки зрения фонетики в высокой степени сходны со словесными элементами «БУЛКИ» и «КОФЕ», входящими в состав заявленного обозначения.

Вместе с тем, согласно установленным выше условиям охраноспособности, элементы «КОФЕ» и «БУЛКИ» являются неохраняемыми элементами и не обуславливают индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Как следует из положений пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Таким образом, коллегией приняты во внимание визуальные особенности исполнения сравниваемых обозначения и товарных знаков, благодаря которым они производят совершенно разное общее зрительное впечатление.

При таких обстоятельствах основания для признания заявленного обозначения не соответствующим пунктам 6 и 10 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением товарных знаков (1), (4) – (7) у коллегии отсутствуют.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В данном случае испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ однородны услугам 43 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1), (4) – (7), однако, указанное обстоятельство не приводит к несоответствию заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Представленный анализ позволяет заключить, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ с указанием слов «КОФЕ», «БУЛКИ» в качестве неохраняемых элементов.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2022, отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020743853.**