


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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 05.08.2025 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Кафе Трэвэлис» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024732861, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2024732861 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.03.2024 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 14.03.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КАФЕ» (как указывает и сам заявитель) является неохраемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «TRAVELER'S» (свидетельство №719478 [1], приоритет от 21.02.2018, свидетельство №704347[2], приоритет от 15.09.2017, свидетельство №260857[3],

приоритет от 02.11.2001 (срок действия продлен до 02.11.2031), зарегистрированной на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТРЭВЭЛЕРС КОФЕ ИНТЕРНЭШНЛ», 143360, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Сентябрьская, д. 10, в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

См. на сайте ФИПС Открытые реестры: <http://www1.fips.ru/registers-web>.

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

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024732861 оспаривается в части его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель не может согласиться с доводами о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в виду того, что услуги у обозначений являются однородными, так как в ходе анализа сравниваемых услуг 43 класса МКТУ установлено, что единственные услуги, которые совпадают - это «создание кулинарных скульптур», «услуги баров», «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», «услуги ресторанов вашоку»;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки различаются по своему смысловому значению и общему зрительному впечатлению, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени их смешения даже при наличии совпадающих звуков;

- визуальная часть заявленного обозначения значительно отличается от противопоставленных экспертом товарных знаков, а именно: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков, по фонетическому, графическому и семантическому критериям, так как «Traveler's» и «travelis» — это разные понятия. Traveler (путешественник) — это слово, которое имеет две формы написания: traveller (британская версия) и traveler (американская). Обе формы допустимы и правильны, они различаются только тем, что traveller используется в британском английском языке, а traveler — в американском. Перевод фразы «travelis» на русский язык — «путешествия». Семантическое отличие понятий «путешественник» и «путешествие» заключается в следующем: путешественник — это человек, совершающий путешествие с определённой целью. Путешествие — это передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями;

- заявленное обозначение уже приобрело различительную способность, в результате его использования до даты подачи заявки на определенной территории, а именно в г. Таганроге Ростовской области.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.03.2024) 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.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак. Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ – создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги виртуальных ресторанов; 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 ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящее в состав заявленного комбинированного обозначения слово «кафе» характеризует заявленные услуги, указывая на их вид и свойства, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил, что заявителем не оспаривалось в возражении.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024732861 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с серией



товарных знаков со словесным элементом «TRAVELER'S»



[1-3], зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных услуг и имеющих более ранний приоритет.

Товарные знаки [1-2] охраняются, в частности, для услуг 43 класса МКТУ - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание

кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку.

Товарный знак [3] зарегистрирован для услуг 42 класса МКТУ – кофейни.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарными знаками [1-3] на предмет их тождества и сходства показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено фонетическим сходством входящих в них словесных элементов «ТРЭВЭЛИС/ TRAVELER'S», которое определяется за счет одинакового количества слогов, близкого состава звуков, совпадения начальных и конечных частей, а также одинакового расположения в обозначениях совпадающих звуков. Указанные словесные элементы выполняют в сопоставляемых знаках основную индивидуализирующую функцию товарного знака, являясь «сильными» элементами обозначений по сравнению с изобразительными элементами и «слабыми» неохранными элементами «КАФЕ/COFFEE», присутствующими в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках [1-3].

Оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства не представляется возможным, поскольку словесное обозначение «ТРЭВЭЛИС» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем присутствие в противопоставленных знаках слова «COFFEE» в некоторой степени сближает обозначения в плане семантики, так как это слово в переводе на русский означает не только «кофе» как напиток, но и «кафе» как предприятие общественного питания.

Что касается графического признака сходства знаков, то имеются некоторые отличия в выполнении сравниваемых обозначений, связанные с наличием в них разных изобразительных элементов, букв разных алфавитов и использования разной цветовой гаммы. Вместе с тем, эти отличия не оказывают существенного влияния на возможность ассоциирования обозначений между собой, поскольку в комбинированных обозначениях, каковыми и являются сравниваемые знаки, основное внимание потребителя акцентируется на словесных элементах, так как они

легче запоминаются и, кроме того, могут быть воспроизведены на слух, например, в звуковой рекламе.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными услугам 43 класса МКТУ товарных знаков [1-2] и 42 класса МКТУ товарного знака [3], поскольку они либо совпадают по виду (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку), либо относятся к одной родовой группе услуг, оказываемых предприятиями общественного питания, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

С учетом установленного сходства сравниваемых обозначений и высокой степени однородности услуг, для которых они заявлены и зарегистрированы, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями, что может привести к их смешению в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров/услуг.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования на территории города Таганрога следует отметить, что основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2024732861 послужило его несоответствие норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием более раннего исключительного права на сходные

до степени смешения товарные знаки у другого лица, а не отсутствие у заявленного обозначения различительной способности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2025, оставить в силе решение Роспатента от 14.03.2025.