


**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.11.2020 возражение, поданное Голентовской Вероникой Владимировной, Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019721730, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019721730 с приоритетом от 08.05.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.08.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг товарными знаками, имеющими более ранний приоритет:

- со знаком «**LA CAFFERIA**» по международной регистрации №1103418 с приоритетом от 09.08.2012, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя TORREFAZIONE CAFFE' EL MIGUEL SRL, Via Voldomino, 66 I-21016 LUINO (VA);



- с товарным знаком «*Cafeeiro*» по свидетельству №436886 с приоритетом от 19.04.2010, зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАРУС Групп», 452052, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Zubovo, ул. Кольцевая.

В поступившем возражении заявитель не спорит со сходством противопоставленных товарных знаков, вместе с тем указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1103418, который не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех услуг 43 класса МКТУ. Кроме того, в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №436886 заявитель указывает на прекращение его правовой охраны 19.10.2020 и отсутствие продления.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721730 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1103418.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.05.2019) поступления заявки №2019721730 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.

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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 №2019721730 с приоритетом от 08.05.2019 включает в свой состав словесный элемент

«Cafera», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении, справа от которого расположено стилизованное изображение чашки, от которой поднимается пар. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*


Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» в качестве товарного знака основан на наличии сходных до степени смешения знака «**LA CAFFERIA**» по международной регистрации №1103418 с



*Cafeiro*

приоритетом от 30.06.2011 и товарного знака «» по свидетельству №436886 с приоритетом от 19.04.2010, получивших правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя иных лиц. Сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками заявителем не оспаривается.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правообладатель противопоставленного знака «**LA CAFFERIA**» по международной регистрации №1103418 предоставил письмо, в котором выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019721730 для заявленных услуг 43 класса МКТУ.


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.

Согласно требованиям законодательства, 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 или общеизвестным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «  » и «LA CAFFERIA» не тождественны, противопоставленный знак по международной регистрации №1103418 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. При этом коллегией также принят во внимание довод возражения об отсутствии фактического введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1103418, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.



Что касается противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству №436886, то срок действия его правовой охраны истек 19.04.2020 и правообладателем не продлевался.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2020, отменить решение Роспатента от 27.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721730.**