

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 возражение, поступившее 05.04.2021, поданное Гончаровым Антоном Игоревичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020735484 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020735484, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.02.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 41 и части услуг 43 классов МКТУ, а в отношении другой части заявленных услуг 43 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного

(далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «BREAKTAKE» по свидетельству №554310, с приоритетом от 03.04.2014 в отношении услуг 43 класса МКТУ однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1].

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

- словесные элементы «Take a Break» заявленного обозначения, согласно правилам фонетики английского языка, произносятся как ['teɪk ə 'breɪk]. В состав входят два слова - слово «Take» и слово «Break», а также союз «а»;

- словосочетание «Take a Break» переводится как «Сделать перерыв»;

- заявленное обозначение является фантазийным по отношению к заявленным услугам;

- общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части;

- сравниваемые обозначения имеют совпадающие звуки и слоги, при этом отличаются по следующим признакам: обозначения отличаются по составу и количеству звуков; обозначения отличаются по составу и количеству гласных звуков; обозначения отличаются по составу и количеству ударных гласных; обозначения отличаются по составу согласных звуков; обозначения отличаются по количеству слогов;

- сравниваемые обозначения отличаются графически за счет использования различных шрифтов, несходных между собой, отличаются по симметрии, цвету, изобразительным элементам, количеству слов в словесных элементах, использовании прописных символов в заявленном обозначении;

- противопоставленное обозначение не имеет лексического значения, и сравниваемые обозначения не тождественны семантически;

- существует ряд товарных знаков, содержащих в своем составе словесный элемент «break», зарегистрированных в отношении однородных заявленным услуг в 43 классе МКТУ;

- заявитель не обнаружил в открытом доступе никакой информации о деятельности предприятия общественного питания «BREAKTAKE», в то время как обозначение «TAKE A BRAKE» известно потребителям, по меньшей мере, с 2018 года.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Снимки экрана Интернет-сайтов с новостями об открытии кофейни на 2 л.;
2. Фотографии кофейни на 5 л.;
3. Договор о предоставлении права на размещение конструкции кофейни №КС-18-64 от 02.10.2018 на 9 л.;
4. Договор аренды нежилого помещения № НС-Д-20/55 от 22.06.2020 на 13 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.07.2020) поступления заявки №2020735484 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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 обозначение «» является комбинированным, состоящим из словесных элементов «Take a Break», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного круга, поделенного на два полукруга красного и коричневого цвета, с размещенным в центре изображением континента Южной Америки в коричневом цвете. Обозначение заявлено в коричневом, светло-коричневом, красном, белом, светло-сером

цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «BREAKTAKE», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарного знака [1] было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений включает в состав фонетически тождественные элементы: «Take»/«TAKE», «Break»/«BREAK», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков.

Сравниваемые словесные элементы отличаются только наличием буквы «а» в заявленном обозначении, расположенной между словесными элементами «Take» и «Break».

Таким образом, заявленное обозначение является фонетически сходным с противопоставленным товарным знаком [1].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены в разной графической манере.

Однако, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, так как изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Заявленное обозначение содержит элементы «Take a Break», которые имеют смысловые значения в английском языке, а именно переводятся как «взять перерыв» (в переводе с английского языка - «Take» - «брать; взять; заражаться»; «a» - неопределенный артикль; «Break» - «перерыв; разрыв; нарушение», см. Интернет, словари).

Относительно противопоставленного товарного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «BREAKTAKE» противопоставленного товарного знака [1] отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, противопоставленное обозначение является фантазийным, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Однако, коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак [1] «BREAKTAKE» состоит из слитно написанных значимых словесных элементов «BREAK» (в переводе с английского языка означает «перерыв; разрыв; нарушение», см. Интернет, словари), «TAKE» (в переводе с английского языка означает «брать; взять; заражаться», см. Интернет, словари), то есть для среднего российского потребителя, который не знаком с нюансами английского языка, данное обозначение, также как и заявленное, может восприниматься в значении «взять перерыв», что сближает сравниваемые обозначения с точки зрения семантики.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и

посуды; прокат осветительной аппаратуры; 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; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; кофейни» заявленного обозначения являются однородными с услугами 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к одному виду услуг «услуги в области общественного питания», имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Также коллегия отмечает, что с учетом высокой степени однородности, имеющееся сходство сравниваемых обозначений способно привести к смешению в гражданском обороте данных средств индивидуализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении, указанных выше, услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными с услугами 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Довод о том, что заявитель – это известная компания, которая ведет активную хозяйственную деятельность, тогда как, про деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака [1] не найдено никакой информации, не может быть принят во внимание, поскольку не является причиной для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 05.02.2021.**