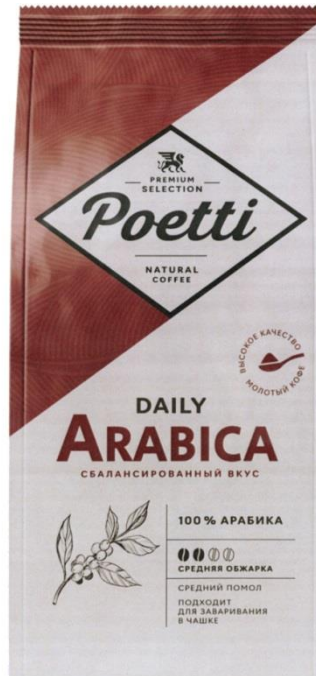


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 04.09.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Милфудс», Тверская область, Калининский р-н, с/п Бурашевское (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778273, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «
№ 2022778273, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «кофе» 30 класса МКТУ.

Роспатентом 29.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778273 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 10 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, отмечается, что в состав заявленного обозначения входит реалистическое изображение формы упаковки, которая является неохраноспособной в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров, поскольку не обладает различительной способностью и обусловлена исключительно функциональным назначением, в связи с чем относится к неохраняемым элементам обозначения. Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «PREMIUM SELECTION» (в пер. с англ. яз. – «премиальный выбор, премиальный набор», см. <https://woordhunt.ru/ooops/wordnotfound?word=premium%20selection>), «NATURAL COFFEE» (в пер. с англ. яз. – «натуральный кофе», см. <https://woordhunt.ru/word/natural%20coffee>), «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», «ARABICA», «АРАБИКА», «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», «СРЕДНИЙ ПОМОЛ», «ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ЧАШКЕ», цифра «100», символ «%», изображение кофейных зерен в отношении заявленных товаров не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства, качество и назначение заявленных товаров, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса в



связи с выявленными товарными знаками «



№ 729170 (приоритет от 07.02.2018) и «

№ 336374 (приоритет от 15.11.2004), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной

ответственностью «Фреш Маркет», Московская обл., г.о. Ступино, дер. Сидорово, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ходе сравнения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 336374 и № 729170 не вызывает сомнения отсутствие их сходства до степени смешения в целом;

- фонетическое и графическое сходство словесного элемента «DAILY» заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам № 336374 и № 729170 не создает сходства до степени смешения, поскольку в заявленном обозначении словесный элемент «DAILY» не обладает доминирующим значением и не оказывает существенного влияния на индивидуализирующие свойства обозначения;


- если из заявленного обозначения исключить словесный элемент «DAILY», то его восприятие существенным образом не изменится;

- заявленное обозначение содержит иные элементы, придающие ему

различительную способность и оригинальность («» – товарный знак

заявителя по свидетельству № 900022, «» – товарный знак заявителя

по свидетельству № 956180, «**Poetti**» – товарный знак заявителя по

свидетельству № 913249, «» – товарный знак заявителя по свидетельству № 913299);

- заявляемое обозначение имеет оригинальное изображение ветви кофейного дерева и оригинальный дизайн, образуемый в результате используемых цветовых решений, а также используемой композиции (расположения) всех элементов обозначения;

- применение положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса является несостоятельным, поскольку имеется сходство отдельного элемента обозначения с противопоставленными товарными знаками, но не сходство обозначения в целом;

- заявитель не возражает против вывода о том, что элементы «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», «ARABICA», «АРАБИКА», «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», «СРЕДНИЙ ПОМОЛ», «ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ЧАШКЕ», цифра «100», символ «%», изображение кофейных зерен являются неохранными;

- в состав заявленного обозначения входят товарные знаки заявителя по свидетельствам № 900022, № 956180, № 913249, № 913299, оригинальное изображение ветви кофейного дерева и оригинальный дизайн, образуемый в результате используемых цветовых решений, а также используемой композиции (расположения) всех элементов обозначения – именно перечисленные элементы придают заявленному обозначению свойство различительной способности, в связи с чем наличие в нем неохранных элементов не является основанием для отказа в регистрации товарного знака;

- если форма не обладает различительной способностью, так как представляет собой реалистическое изображение товара и обусловлена исключительно его свойствами и функциональным назначением, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием в качестве неохранный элемента изображения формы упаковки товара (заключение Палаты по патентным спорам от 15.08.2022 по заявке № 2020748996, заключение Палаты по патентным спорам от 15.07.2021 по заявке № 2019739241);

- зарегистрировано значительное количество товарных знаков, включающих этикетки / упаковки кофе, которым предоставлена правовая охрана (товарные знаки по свидетельствам № 444866, № 513590, № 522540, № 592181, № 663353);

- одновременно зарегистрированы товарные знаки (товарные знаки по свидетельствам №№ 485492, 498294, 566506, 566509, 598109, 471316 и др.), в которых реалистическое изображение формы упаковки включено в товарные знаки в качестве неохраняемых элементов.

На основании указанных доводов заявитель просил отменить решение Роспатента от 29.06.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022778273 в отношении заявленных товаров, включить в товарный знак в качестве неохраняемых следующие элементы: форма упаковки, «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», «ARABICA», «АРАБИКА». «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», «СРЕДНИЙ ПОМОЛ», «ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ЧАШКЕ», цифра «100», символ «%», изображение кофейных зерен, а также рассмотреть возражение в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.11.2022) заявки № 2022778273 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) (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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;

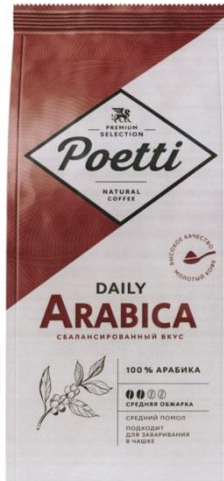
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

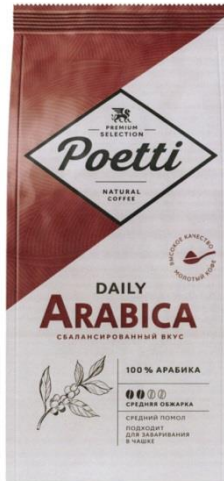
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 № 2022778273 является комбинированным, представляет собой изображение лицевой стороны упаковки, фон которой представлен сегментами коричневого и светло-серого цветов и содержит расположенные друг под другом следующие элементы:

- рамку в форме ромба с выполненными внутри нее изобразительным элементом в виде льва, слов «PREMIUM SELECTION», «ПОЕТТИ», «NATURAL COFFEE», а также изображениями горизонтальных черт;

- стилизованное изображение ложки, вокруг которой по окружности выполнены слова «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОЛОТЫЙ КОФЕ»;

- слова «DAILY», «ARABICA», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», размещенные на трех строках друг под другом;

- стилизованное изображение ветви кофейного дерева, отделенное справа вертикальной чертой от других элементов упаковки;

- отделенные двумя горизонтальными чертами элементы «100% АРАБИКА», стилизованные изображения кофейных зерен, дополненные словами «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», а также слова «СРЕДНИЙ ПОМОЛ», «ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ЧАШКЕ».

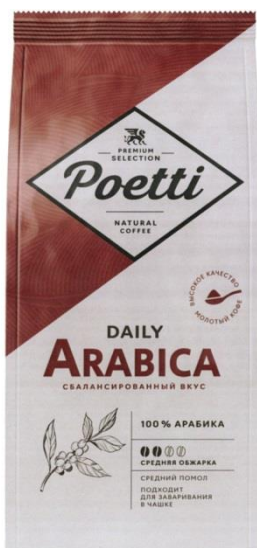
Обозначение представлено в черном, белом, светло-сером, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров «кофе» 30 класса МКТУ.

Оспариваемым решением установлено несоответствие заявленного обозначения пунктам 1, 10 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о несоответствии пункту 1 статьи 1483 Кодекса реалистического изображения формы упаковки и элементов «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», «ARABICA», «АРАБИКА», «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», «СРЕДНИЙ ПОМОЛ», «ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ЧАШКЕ», числа «100», символа «%», изображения кофейных зерен заявителем не оспаривается.

Согласно возражению, заявителем испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2022778273 в отношении товаров «кофе» 30 класса МКТУ с указанием названных элементов обозначения в качестве неохраняемых.

В связи с этим, учитывая композицию заявленного обозначения



« », в котором элементы «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», «ARABICA», «АРАБИКА», «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», «СРЕДНИЙ ПОМОЛ», «ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ЧАШКЕ», число «100», символ «%», изображения кофейных зерен занимают меньшую площадь по отношению к иным охраноспособным элементам, несущим

индивидуализирующую нагрузку обозначения в целом, регистрация заявленного обозначения возможна с указанием таких элементов и формы упаковки в качестве неохраняемых.

В рамках выявленных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, коллегией исследовано соответствие заявленного обозначения названным положениям законодательства в связи с противопоставлением средств индивидуализации, права на которые принадлежат иному лицу, с учётом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

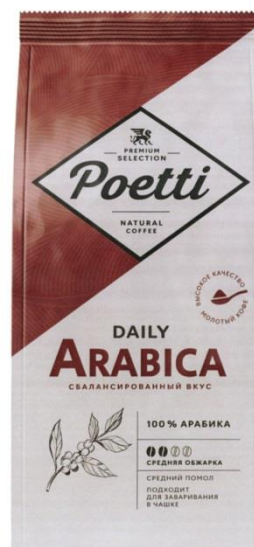


Противопоставленные товарные знаки «



№ 729170 и «

№ 336374 являются комбинированными, представлены в виде слова «DAILY», выполненного в оригинальной графике. Товарный знак по свидетельству № 729170 выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, желтый, светло-желтый, черный, зеленый, светло-зеленый, красный. Товарный знак по свидетельству № 336374 выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, жёлтый, серый.



Основным элементом обозначения «

», благодаря которому осуществляется запоминание обозначения и ориентирование потребителя, является словесный элемент «РОЕТТИ», размещенный в верхней трети упаковки,

выполненный крупным по размеру и выделенный графически с помощью рамки из ромба. Слово «DAILY», присутствующее в составе упаковки, действительно, не доминирует визуально. Вместе с тем данный элемент является автономным, он не связан грамматически или по смыслу с иными словами, присутствующими в составе обозначения, вследствие чего он также выполняет индивидуализирующую функцию. Кроме того, с точки зрения семантики, слово «DAILY», означающее в переводе с английского языка на русский язык «ежедневный», «повседневный», «суточный» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/869078>), прямым образом не характеризует товары заявленного перечня, следовательно, его присутствие в составе этикетки не несет поясняющей функции, а направлено на индивидуализацию товаров, указанных в заявке.

Слово «DAILY», являющееся основным и единственным в товарных знаках по свидетельствам №№ 729170, 336374, полностью входит в состав заявленного обозначения, что обеспечивает фонетическое, смысловое и визуальное сходство независимого индивидуализирующего элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Заявленные товары однородны товарам, представленным в перечнях противопоставленных регистраций №№ 729170, 336374, поскольку они совпадают или соотносятся как вид-род. Коллегия отмечает, что однородность товаров заявителем не оспаривается.

Относительно особенностей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, на которые обращает внимание заявитель, следует отметить, что некорректность формулировки вывода, представленного в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, не повлекла неверного заключения о несоответствии заявленного обозначения пункту 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данном случае заявленное обозначение, представляющее собой комбинированное обозначение, состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов имеет высокую степень сходства с товарными знаками другого лица.

Незначительность роли элемента «DAILY» в составе заявленного обозначения, а также присутствие в составе упаковки товарных знаков заявителя по

свидетельствам №№ 900022, 956180, 913249, 913299 не позволяют сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, поскольку заявленное обозначение включает элемент, сходный до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 729170, 336374 в отношении однородных товаров.

При таких обстоятельствах оснований для отмены оспариваемого решения не усматривается.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2023.