

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 (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 21.11.2023 возражение, поданное компанией Старбакс Корпорейшн, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743056, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2022743056 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.06.2022 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 32, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.11.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; батончики злаковые; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; капсулы кофейные,*

заполненные; конфеты; кофе; кофе-сырец; мюсли; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; печенье; препараты ароматические пищевые; соусы [приправы]; цикорий [заменитель кофе]; шоколад» и части заявленных товаров 32 класса «напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки энергетические; составы для приготовления безалкогольных напитков» МКТУ с указанием словесного элемента «COFFEE» в качестве неохраняемого. В отношении иных товаров 30, 32 классов МКТУ, а также всех услуг 43 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящее в состав заявленного обозначения слово «coffee¹» (в переводе с английского языка «кофе²» - зерна кофейного дерева; напиток, приготовляемый из этих зерен, изжаренных и размолотых) не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары и услуги, указывает на вид, свойства (состав) товаров и назначение услуг, в связи с чем является неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение со словесным элементом «coffee» для части заявленных товаров 30, 32 классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств (состава) товаров в соответствии с пунктом 3 статьи Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №777307 с приоритетом от 23.07.2019), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «КОФЕ СТАР», 123290, Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 4, стр. 1, эт. 1, комн. 8.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает доводы экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктам 1 и 3

¹ https://translate.yandex.ru/?source_lang=fr&target_lang=ru&text=coffee.

² Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/842398>.

статьи 1483 Кодекса, согласившись с объемом предоставленной правовой охраны товарному знаку в отношении части заявленных товаров 30, 32 классов МКТУ. Что касается товарного знака по свидетельству №777307, препятствующего регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ, то в этой части заявитель указывает на полученное им письмо-согласие от правообладателя названного противопоставления, который не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг. При этом заявитель считает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются в графическом, фонетическом и семантическом отношениях.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743056 в отношении части заявленных товаров и всех заявленных услуг с указанием словесного элемента «COFFEE» в качестве неохраняемого.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен подлинник письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью «КОФЕ СТАР», а также выдержки из электронных словарей относительно перевода словесных элементов «star coffee», «coffee star».

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

С учетом даты (29.06.2022) поступления заявки №2022743056 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 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или

способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 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.

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; расположения 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 обозначение 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.

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).



Обозначение «» по заявке №2022743056 с приоритетом от 29.06.2022, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 30, 32, 43 классов МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав словесно-графическую композицию. Словесный элемент представляет собой фантазийное словосочетание «STAR COFFEE», выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, где буква «O» имеет стилизацию в виде круга, внутри которого вписан круг меньшего диаметра с изображением девушки на фоне цветов, держащей кружку горячего напитка. Сверху и снизу внутреннего круга мелким шрифтом выполнена надпись «STAR COFFEE», справа и слева от внутреннего круга размещены две маленькие звёздочки.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «COFFEE³» является лексической единицей английского языка со значением «кофе, кафе, кофейный».

Для заявленных товаров и услуг 30, 32, 43 классов МКТУ, относящихся к кофейной продукции и услуг предприятий общественного питания, указанный словесный элемент носит описательный характер, указывает на их вид, свойства и назначение, следовательно, является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Неохраноспособность данного словесного элемента для части заявленных товаров 30, 32 классов МКТУ заявителем не опровергается.

Также заявителем не опровергается вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно части товаров 30, 32 классов МКТУ, которые не являются кофе, и не связаны с этой продукцией.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения

«» в качестве товарного знака обусловлен наличием товарного знака «» по свидетельству №777307 с более ранним приоритетом от 23.07.2019, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «КОФЕ СТАР».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №777307 зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"»*.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

³ <https://translate.yandex.ru/dictionary/> Английский-Русский/coffee.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №777307, в котором Общество с ограниченной ответственностью «СТАР КОФЕ» высказывает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022743056 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и «» не тождественны, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022743056 в качестве товарного знака, в том числе, и в отношении

заявленных услуг 43 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2023, изменить решение Роспатента от 06.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743056.