

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИЭсДжи», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711191, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017711191, поданной 27.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака



заявлено обозначение «cafe», центральную часть которого занимает композиция из двух заглавных латинских букв «D», «N», между которыми находится стилизованное изображение куска пиццы. В нижней части обозначения находится словесный элемент «cafe», выполненный буквами латинского алфавита.

Слева и справа от словесного элемента находятся горизонтальные линии. Правовая охрана элемента «cafe» не испрашивается.

Роспатентом 29.03.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711191 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и части заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием элемента «cafe» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении иных товаров 30 класса МКТУ (*«булки; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; кофе; кофе-сырец; напитки какаомолочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пудра для кондитерских изделий; сорбет [мороженое]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сладкое для кондитерских изделий; ферменты для теста; чай; чай со льдом»*) и всех заявленных услуг 43 класса МКТУ (*«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*) в регистрации обозначения по заявке № 2017711191 отказано в связи с его несоответствием пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №№ 422165 и 4222164 и знаком по международной регистрации № 1020601, зарегистрированными на имя Штраус Коффе Б.В., Нидерланды, в отношении однородных товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель принял решение внести изменение в заявленное обозначение, заключающееся в исключении из него словесного элемента «cafe»;
- заявитель выражает несогласие с выводом о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;
- заявленное обозначение прочитывается как [дэ эн], противопоставленные товарные знаки – [донкафэ] и [дон кафэ эль эспрессо алл итальяна];
- в заявлении обозначении гласных нет, следовательно, нет совпадающих слогов и слов в сравниваемых обозначениях, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатления, не могут смешиваться потребителями;
- графический элемент заявленного обозначения представляет собой стилизованное изображение куска пиццы и расположен между буквами «D» и «N»;
- в противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству № 422165 графический элемент представлен в виде стилизованного изображения чашки;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 422164 представлен в виде эмблемы синего цвета с расположенными на ее фоне словесными элементами;
- различные изобразительные элементы обуславливают несходство сравниваемых обозначений по визуальному признаку;
- смысловое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует, поскольку слово «DON» в переводе с испанского и итальянского языков означает почтительное обращение к мужчине, которое ставится перед именем, заявленное обозначение не несет никакой смысловой нагрузки.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение



«  » в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2018, заявителем представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, которое было удовлетворено 30.11.2018. В соответствии с просьбой заявителя в материалы заявки № 2017711191 внесены изменения. Заявленное обозначение изменено следующим



образом: «  ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.03.2017) поступления заявки № 2017711191 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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.

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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 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: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраниют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В качестве товарного знака по заявке № 2017711191 испрашивается



регистрация обозначения « », представляющего собой графическую композицию букв «D», «N» и расположенного между ними изобразительного элемента в виде сектора круга.

Согласно оспариваемому решению, регистрации обозначения по заявке № 2017711191 препятствуют товарные знаки по свидетельству № 422165, 422164 и знак по международной регистрации № 1020601.

Товарный знак «**DONCAFÉ**» по свидетельству № 422165

представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DONCAFÉ», в котором буква «O» выполнена в виде стилизованного изображения чашки с горячим напитком. В правой нижней части обозначения расположен знак охраны – ®, являющийся неохраняемым элементом товарного знака. Товарный знак выполнен в красном цвете. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров «кофе; напитки кофейные» 30 класса МКТУ.



Товарный знак «**DoN cafe' l'Espresso all'Italiana**» по свидетельству № 422164 представляет собой комбинированное обозначение в виде эмблемы синего цвета, внутри которой расположены словесные и изобразительные элементы. Словесные элементы «DoN» и «cafe'» выполнены буквами желтого цвета латинского алфавита в две строки и занимают всю центральную часть эмблемы. Словесные элементы «l'Espresso all'Italiana» выполнены буквами латинского алфавита белого цвета в нижней части эмблемы по дуге. Изобразительные элементы в виде коротких параллельных линий белого цвета расположены в левой и правой частях эмблемы, а также над буквой «о» словесного элемента «DoN». Справа и сверху от буквы «N» расположен знак охраны – ®, являющийся неохраняемым элементом товарного знака. Товарный знак выполнен в синем, желтом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров «кофе; напитки кофейные» 30 класса МКТУ с указанием словесных элементов «cafe» и «l'Espresso all'Italiana» в качестве неохраняемых.

Знак **DONCAFE** по международной регистрации № 1020601 (приоритет от 23.07.2009 – конвенционный) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров и услуг: 29 – «кофейные сливки», 30 – «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мучные изделия и изделия на основе злаков, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, пищевой лед; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); специи; лед для охлаждения», 32 – «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков», 43 – «услуги по предоставлению питания» (см. WIPO Gazette 2010/50 от 06.01.2011).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение не имеет словесного элемента. Вместе с тем коллегией учтено, что оно в силу своих графических особенностей может ассоциироваться со словесным элементом «DAN». В этой связи при анализе сходства был учтен также фонетический критерий сходства словесных обозначений.

Словесный элемент «CAFE» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 422164 является неохраняемым элементом, однако, ввиду его композиционного положения в составе обозначения акцентирует на себе внимание, наряду со словом «DON», следовательно, влияет на запоминание товарного знака потребителями.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки принадлежат одному лицу и в качестве основных элементов включают словесные элементы «DONCAFE» и «DON CAFE».

Заявленное обозначение после внесения в него изменений не содержит словесных элементов. Ассоциативным вариантом его прочтения может служить слово «DAN», имеющее иную фонетическую длину, иной состав гласных и согласных в сравнении с противопоставленными товарными знаками, что обуславливает отсутствие их фонетического сходства.

В состав заявленного обозначения включены изобразительный элемент в виде стилизованного куска пиццы и буквы «D» и «N», которые позволяют обозначению выполнять индивидуализирующую функцию в их совокупности и взаимосвязи, придавая обозначению смысловую нагрузку, связанную с пиццей, пиццерией.

Смысловая нагрузка противопоставленных товарных знаков, включающих элементы «DON CAFE», «DONCAFE», изображение чашки с горячим напитком, не связана с указанными выше ассоциациями, вызываемыми заявлением обозначением.

Анализ обозначений по визуальному критерию показал, что они не ассоциируются в целом ввиду различия изобразительных элементов,

композиционного построения, вида шрифта и общего зрительного впечатления в целом.

Отличие изобразительных элементов сравниваемых знаков обусловлено их различными внешней формой; расположением в составе обозначений; смысловым значением.

Следует отметить, что в данном случае роль общего зрительного впечатления является определяющей, поскольку именно оно формирует иное восприятие заявленного обозначения в сравнении с противопоставленными товарными знаками.

Таким образом, обозначение «» не является сходным с

товарными знаками «» и «» по свидетельствам №№ 422165 и 422164 и знаком «**DONCAFE**» по международной регистрации № 1020601.

Сравнительный анализ товаров и услуг, приведенных в перечне заявки № 2017711191 и противопоставленных регистраций №№ 422165, 4222164, 1020601, показал следующее.

Все заявленные товары 29 класса МКТУ могут быть признаны неоднородными товарами, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 1020601, поскольку сравниваемые товары являются продуктами питания разных потребительских свойств, относятся к разным родовым группам.

Заявленные товары «булки; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пудра для кондитерских

изделий; сорбет [мороженое]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; ферменты для теста; чай; чай со льдом» 30 класса МКТУ заявленного перечня однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 1020601, поскольку они совпадают, либо относятся к общим родовым группам, являются взаимодополнямыми/ взаимозаменяемыми, имеют общий круг потребителей.

Что касается товарных знаков по свидетельствам №№ 422164 и 422165, то только часть заявленных товаров 30 класса МКТУ, являющихся напитками, могут быть признаны однородными товарам, указанным в перечнях регистраций №№ 422165 и 422164.

Заявленный перечень услуг 43 класса МКТУ также содержит услуги, являющиеся однородными услугам «*услуги по предоставлению питания*», указанным в международной регистрации № 1020601 (*«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*).

Услуги по прокату (*«прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды»*) представляют собой услуги, имеющие иное назначение. Вместе с тем, услуги противопоставленного перечня *«услуги по предоставлению питания»* представляют собой деятельность, связанную с обеспечением едой и напитками третьих лиц, что, очевидно, может сопровождаться сопутствующими услугами по прокату посуды, столового белья, диспенсеров с питьевой водой и иного кухонного оборудования. Таким образом, все заявленные услуги 43 класса МКТУ могут рассматриваться как однородные услугам противопоставленной регистрации, поскольку они совпадают и относятся к одному роду или являются взаимодополняемыми.

Таким образом, часть товаров 30 класса МКТУ и все услуги 43 класса МКТУ заявленного перечня являются однородными товарами и услугами противопоставленных регистраций.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении однородных товаров и услуг из одного коммерческого источника.

Резюмируя изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2018, изменить решение Роспатента от 29.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017711191.