

**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) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 30.10.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Милфудс", Тверская обл., Калининский р-н, с/п Бурашевское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778274 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022778274, поданной 01.11.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



«  » в цветовом сочетании: «черный, белый, бежевый, коричневый, темно-коричневый, терракотовый, темно-терракотовый».

Решение Роспатента от 29.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778274 в отношении товаров 30 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в состав заявленного обозначения входит реалистическое изображение формы упаковки, которая является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью и обусловлена исключительно функциональным назначением, в связи с чем, относится к неохраняемым элементам обозначения;

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «PREMIUM SELECTION» (в переводе с английского языка на русский язык - «премиальный выбор, премиальный набор», см. <https://woordhunt.ru/ooops/wordnotfound?word=premium%20selection>), «NATURAL COFFEE» (в переводе с английского языка на русский язык - «натуральный кофе», см. <https://woordhunt.ru/word/natural%20coffee>), «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «МОККА», «НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС», «КУПАЖ АРАБИКИ И РОБУСТЫ», «СРЕДНЕ-ТЕМНАЯ ОБЖАРКА», «ЛЕГКО ЗАВАРИТЬ В ЧАШКЕ», «ВКУСНЕЕ С МОЛОКОМ», изображение кофейных зерен в отношении заявленных товаров не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства, качество и назначение заявленных товаров, поэтому являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со словесным элементом «DAILY» комбинированных товарных знаков: «» (2) по свидетельству

№ 729170, приоритет от 07.02.2018 г., «» (3) по свидетельству № 336374, приоритет от 15.11.2004 г. (срок действия регистрации продлен до 15.11.2024 г.), зарегистрированных ранее на имя ООО "Фреш Маркет", 142842, Московская обл., г.о. Ступино, дер. Сидорово, ул. Дорожная, владение 2 "а", в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Основание: пункт 10 статьи 1483 Кодекса;

- сходство заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) установлено на основании звукового (фонетического) и смыслового (семантических) тождества входящих в них словесных элементов «DAILY» («daily» - в переводе с английского языка на русский язык означает – «ежедневный; повседневный», см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Москва, изд. «Русский

язык», 1977, стр. 187). Визуальные отличия не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве;

- экспертиза также отмечает, что сосуществование заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3), служащих для маркировки одного вида товаров, может привести к их смешению потребителем в гражданском обороте.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.10.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2023.

Доводы возражения, поступившего 30.10.2023, сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке на стадии экспертизы, а также приведены выдержки из законодательства, рекомендаций, справок, «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» и т.д.;

- в соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса в регистрации заявленного обозначения (1) может быть отказано лишь тогда, когда отдельный элемент, входящий в состав заявленного обозначения, сходен до степени смешения с товарным знаком другого правообладателя, и в результате этого происходит смешение;

- заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2,3) не сходны до степени смешения в целом. Фонетическое и графическое сходство словесного элемента «DAILY», входящего в состав сравниваемых обозначений, в целом не создает для заявленного обозначения (1) сходства до степени смешения с товарными знаками (2,3), поскольку в заявленном обозначении (1) словесный элемент «DAILY» не обладает доминирующим значением и не оказывает существенного влияния на индивидуализирующие свойства обозначения. Если из заявленного обозначения (1) исключить словесный элемент «DAILY», то его восприятие существенным образом не изменится. При этом заявленное обозначение (1) содержит иные элементы, придающие ему различительную способность и оригинальность;

- в состав заявленного обозначения (1) входят элементы из товарных знаков

заявителя по свидетельствам №№ 900022 (  ), 956180 (  ), 913249

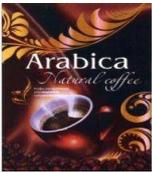
( **Poetti** ), 913299 (  );

- заявленное обозначение (1) имеет оригинальное изображение кофейной кружки и оригинальный дизайн, образуемый в результате используемых цветовых решений, а также используемой композиции (расположения) всех элементов обозначения. Следовательно, применение пункта 10 статьи 1483 Кодекса и вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) является несостоятельным. В данном случае сходство в целом не имеется;

- действие нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительного индивидуализирующего значения спорного элемента;

- в случае, 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 неохраняемого элемента изображения формы упаковки товара. В возражении приведены сведения в отношении заключений палаты по патентным спорам по заявкам №№ 2020748996, 2019739241. В Госреестре имеются изображения этикеток/упаковок кофе, которым предоставлена правовая охрана:

товарные знаки по свидетельствам №№ 444866 (  ), 513590 (  ), 592181

(  ), № 485492 (  ) и т.д.;

- заявленное обозначение (1) может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака, поскольку имеет различительную способность, обусловленную оригинальной графической композицией элементов, входящих в его состав, а также их пространственным расположением. Форма упаковки подлежит включению в товарный знак в качестве неохраняемого элемента;

- заявитель не возражает, что указанные экспертизой элементы являются неохраняемыми, при этом они не занимают в заявленном обозначении (1) доминирующее положение;

- в состав заявленного обозначения (1) входят вышеуказанные товарные знаки заявителя по свидетельствам № 900022, № 956180, № 913249, № 913299, а также присутствует оригинальный дизайн, образуемый в результате используемых цветовых решений и композиции (расположения) всех элементов обозначения. Именно перечисленные элементы придают заявленному обозначению (1) свойство различительной способности.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кофе» с включением в товарный знак в качестве неохраняемых следующих элементов: форма упаковки, изображение кофейных зерен, «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «МОККА», «НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС», «КУПАЖ АРАБИКИ И РОБУСТЫ», «СРЕДНЕ-ТЕМНАЯ ОБЖАРКА», «ЛЕГКО ЗАВАРИТЬ В ЧАШКЕ», «ВКУСНЕЕ С МОЛОКОМ».

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В возражении также была изложена просьба о рассмотрении возражения в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.10.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.11.2022) заявки № 2022778274 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 подпунктом 1.1 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности,

учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 требованиям пункта 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 требованиям 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.

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 «  » (1) по заявке № 2022778274 является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе» в цветовом сочетании: «черный, белый, бежевый, коричневый, темно-коричневый, терракотовый, темно-терракотовый».

Заявитель выражает согласие с доводами экспертизы в части отнесения элементов изображения формы упаковки, изображения кофейных зерен, «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «МОККА», «НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС», «КУПАЖ АРАБИКИ И РОБУСТЫ», «СРЕДНЕ-ТЕМНАЯ ОБЖАРКА», «ЛЕГКО ЗАВАРИТЬ В ЧАШКЕ», «ВКУСНЕЕ С МОЛОКОМ» заявленного обозначения (1) к неохраемым элементам в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 29.06.2023 в этой части заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений заявленному обозначению (1) в рамках требования пункта 10 статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы

указаны следующие товарные знаки: «» (2) по свидетельству

№ 729170, приоритет от 07.02.2018 г., «» (3) по свидетельству № 336374, приоритет от 15.11.2004 г. (срок действия регистрации продлен до 15.11.2024 г.). Правообладатель: ООО "Фреш Маркет", Московская обл., г.о. Ступино. Правовая охрана товарных знаков (2,3) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и

смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

В составе заявленного обозначения (1) элемент «DAILY» выполнен иным шрифтом и цветом по сравнению с другими элементами, при этом не является доминирующим и расположен по своему пространственному положению отдельно в заявленной композиции этикетки от всех словесных элементов и изобразительных элементов. Таким образом, можно прийти к выводу, что основную индивидуализирующую функцию товарного знака элемент «DAILY» не выполняет и является отдельным охраняемым элементом.

Элемент «DAILY» семантически не связан с охраняемым элементом «Poetti» и иными неохраняемыми элементами заявленного обозначения (1): «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «МОККА», «НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС», «КУПАЖ АРАБИКИ И РОБУСТЫ», «СРЕДНЕ-ТЕМНАЯ ОБЖАРКА», «ЛЕГКО ЗАВАРИТЬ В ЧАШКЕ», «ВКУСНЕЕ С МОЛОКОМ».

Противопоставленные товарные знаки (2,3) представляют собой слово «DAILY», выполненное в характерном графическом и шрифтовом исполнении и не содержат каких-либо иных значимых элементов.

С учетом вышеизложенного, сравниваемые обозначения (1) и (2,3) содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «DAILY», который имеет перевод с английского языка на русский язык: «ежедневный, насущный, суточный, среднесуточный, каждый день». См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary>. Визуальные отличия не приводят к отсутствию сходства.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Заявленный товар 30 класса МКТУ «кофе» идентичен соответствующим товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2,3), что свидетельствует об их однородности.

Однородность заявленных товаров 30 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод возражения о том, что заявленное обозначение (1) в качестве индивидуализирующих элементов содержит ранее зарегистрированные товарные

знаки заявителя по свидетельствам №№ 900022 (  ), 956180 (  ),

913249 ( **Poetti** ), 913299 (  ) не способствует преодолению вышеуказанных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака ввиду присутствия в нем иного спорного элемента «DAILY», анализ которого приведен выше. У коллегии нет оснований для применения принципа защиты законных ожиданий, поскольку в данном случае речь о сравнимых фактических обстоятельствах не идет, и заявленное обозначение (1) по ряду элементов отличается от вышеуказанных товарных знаков заявителя.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2023.**