

**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 возражение, поступившее 22.12.2020.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Газимовым Радиком Габдельнуровичем, г. Набережные Челны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019751940, при этом установлено следующее.

Заявка №2019751940 на регистрацию обозначения « *Папино кафе*  
*Papino café* » была подана на имя заявителя 15.10.2019 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019751940 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что включенные в состав заявленного обозначения слова «САФЕ», «КАФЕ» не обладают различительной

способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «RAPIN COFFEE» по свидетельству №752768 с приоритетом от 11.09.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "МАСТЕР КОФЕ", 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 139, помещение 199, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.12.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при проведении экспертизы не учтен тот факт того, что на регистрацию заявлено словосочетание «Папино кафе», означающее помещение, заведение питания, под руководством чьего-то папы, и транслитерация этого словосочетания на латинице «Papino safe»;

- словесная часть «safe» для вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ обладает различительной способностью и может быть охраняемым элементом обозначения, поскольку слово «safe» в сочетании со словесным элементом «Papino» для заявленных услуг 43 класса МКТУ является фантазийным;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №752768 по семантическому (логическое ударение падает на слова «coffee» и «safe», которые не могут смешиваться потребителями), фонетическому и визуальному критерию сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.08.2020 и зарегистрировать обозначение по заявке №2019751940 в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «safe» в качестве охраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.10.2019) заявки №2019751940 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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 требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

*Папино кафе*  
*Papino café*

Заявленное обозначение « *Папино кафе* *Papino café* » представляет собой словосочетания, выполненные заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавита рукописным шрифтом. Обозначение выполнено в оранжевой цветовой гамме.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее. Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Папино кафе Papino café», где словесные элементы «кафе», «café» (в переводе с английского языка на русский означает «кафе», см. <https://translate.yandex.ru>) не являются фантазийными, означают небольшой ресторан, где можно купить кофе, чай, простые закуски (см. <https://academic.ru>).

Таким образом, слово «кафе» содержится в словарях и имеет широко известное семантическое значение - является наименованием организации. Добавление к словам «кафе»/ «café» слов «Папино»/ «Papino» не меняет его семантического значения, в связи с чем словесные элементы «кафе»/ «café» входящие в состав заявленного обозначения не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

*Papin coffee*

Противопоставленный товарный знак « *Papin coffee* » является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны».

Сравнительный анализ заявленного обозначения знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение выполнено в кириллице и в латинице, что обуславливает возможность восприятия потребителями словесного элемента «PAPINO» как в качестве фантазийного, так и в качестве транслитерации от

притяжательного прилагательного «ПАПИНО», означающего принадлежность кафе некоему «папе».

Вместе с тем следует отметить, что в обоих случаях словосочетание «ПАПИНО КАФЕ»/«PAPINO SAFE» не является устойчивым (как, например, «божья коровка», «белая ворона» и т.п.), поскольку в целом не обнаруживается в словарных источниках.

Указанное свидетельствует о правомерности проведения экспертизы рассматриваемых обозначений как по словосочетанию в целом, так и по каждому слову в отдельности.

Противопоставленный товарный знак «PAPIN COFFEE» состоит из двух слов, выполненных в латинице, где «COFFEE» переводится с английского языка на русский как «кофе», а «PAPIN» представляет собой фамилию французского происхождения (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Папен>).

Однако, противопоставленное словосочетание также не является устойчивым, при этом фамилия «PAPIN» не является широко известной для российских потребителей, что определяет высокую вероятность восприятия этого элемента в качестве фантазийного.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что элементы «PAPIN» и «PAPINO» сравниваемых обозначений в целом не несут для потребителя однозначной смысловой нагрузки.

Коллегия принимает во внимание довод заявителя о том, что слова «SAFE» и «COFFEE» известны российским потребителям, однако, отмечает, что роль этих элементов в составе обозначений не является доминирующей в силу описательности их значений по отношению к услугам, указанным в перечнях заявки №2019751940 и свидетельства № 762768.

При этом согласно правоприменительной практике, изложенной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оценка сходства осуществляется по результатам сравнения товарного знака и обозначения

учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Таким образом, вопреки позиции заявителя, именно элементы «PAPIN» и «PAPINO»/ «ПАПИНО» являются доминирующими, сильными элементами каждого из обозначений. Отсутствие их смыслового сходства установлено быть не может с учетом анализа, представленного выше.

С учетом сказанного, смысловый критерий сходства не является определенными в данном случае, превалируют иные признаки сходства

С точки зрения фонетического признака сравниваемые обозначения

« *Papino café* » / « *Papino café* » / « *Papin coffee* » имеют транслитерацию [ПАПИНО КАФЕ]/ «ПАПИН КОФЕ». Состоят из 10 и 9 звуков, соответственно.

Сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку совпадает состав согласных и гласных звуков, при одинаковом порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений. Отличие составляют всего 2 звука [О] / [А] расположенные в конце доминирующих элементов, то есть обозначения являются созвучными.

Визуально сопоставляемые обозначения также являются сходными, поскольку оба обозначения представлены в виде словосочетаний, выполненных заглавными и строчными буквами с использованием, в том числе, латинского алфавита.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

В отношении анализа однородности услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги

личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» являются однородными противопоставленным услугам 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны», поскольку сравниваемые услуги содержат тождественные формулировки, либо относятся к одному роду услуг – «предоставление услуг питания», имеют одно назначение и круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Однородность услуг в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №762768 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2020.**