

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 поступившее 14.08.2023 возражение ООО «СОЛО КОФЕ», Московская обл., Ленинский р-он, дер. Апаринки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752414, при этом установила следующее.

**SOLO
COFFEE**

Комбинированное обозначение «**SOLO COFFEE**» по заявке № 2021752414 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 19.08.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COFFEE» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «кофе, кофейный», см. например: <http://www.multitran.ru>), в силу своего семантического значения является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса


для части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ (а именно, товары 29 класса МКТУ «топпинги ореховые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока», товары 30 класса МКТУ «кофе; заменители кофе растительные; цикорий [заменитель кофе]; заменители кофе; кофе-сырец; сиропы для топпингов; топпинги из маршмеллоу; топпинги шоколадные»), поскольку указывает на вид, состав, свойства, назначение этих товаров;

- в отношении остальных заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида, состава, свойств, назначения товаров;


- в результате проведения экспертизы заявленного обозначения (1) установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «**SÓLO**» (2) по свидетельству № 677150, приоритет от 19.04.2017 г., зарегистрированным ранее на имя Королевой Маргариты Васильевны, 115409, Москва, ул. Кантемировская, 18, корп. 2, кв. 375, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными для части заявленных товаров 29 класса МКТУ;



- «» (3) (элемент «ITALIA» является неохраняемым) по международной регистрации № 1327851, приоритет 22.03.2016 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Solo Italia S.r.l.», Via F.lli Cervi, 41 I-20010 Ossona MI, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, признанных однородными для всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ;



- «» (4) (элемент «ITALIA» является неохраняемым) по международной регистрации № 810863, приоритет 13.02.2003 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Solo Italia S.r.l.», Via F.lli Cervi, 41 I-20010 Ossona MI, в

отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, признанных однородными для всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- «SOLO» (5) по международной регистрации № 507493, приоритет 08.08.1986 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Koninklijke Douwe Egberts B.V.», Oosterdoksstraat 80 NL-1011 DK Amsterdam, в отношении однородных товаров 30 классов МКТУ, признанных однородными для части заявленных товаров 30 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического сходства входящих в состав сравниваемых обозначений элементов «SOLO»;

- сравниваемые товары 29, 30 классов МКТУ однородны, поскольку относятся к общей родовой группе, имеют общее назначение, круг потребителей.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.08.2023, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателей противопоставленных товарных знаков (3-5) в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- заявленное обозначение (1) может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ *«топпинги ореховые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока»*, товаров 30 класса МКТУ *«кофе; заменители кофе растительные; цикорий (заменитель кофе); заменители кофе; кофе-сырец; сиропы для топпингов; топпинги из маршмеллоу; топпинги шоколадные»*;

- заявленное обозначение (1) не способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида, состава, свойства и назначения товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в заключении по результатам экспертизы;

- заявителем приведены примеры регистраций товарных знаков с неохраняемыми элементами «кофе / coffee» в отношении молочных продуктов, орехов, чая, печенья:



«MERCHANTS' COFFEE» (слова и цифры «est 2021», «COFFEE» - неохраняемые элементы) по свидетельству № 874775, приоритет от 07.06.2021, правообладатель: Карапетян

Сурен Арменович, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, товары 29, 30,



услуги 43 классов МКТУ; «**COFFEE GESTA**» (слово «Coffee» - неохраняемый элемент) по свидетельству № 737338, приоритет от 29.04.2019, правообладатель: ООО «СЕРВИС-А», Москва, товары 11, 29, 30, услуги 35 классов МКТУ;



«**ORGANIC COFFEE**» (слова "ORGANIC COFFEE" - неохраняемые) по свидетельству № 801511, приоритет от 21.01.2020, правообладатель: Клеева Лариса Владимировна, г. Новосибирск, товары 09, 21, 29, 30, 32, услуги 35, 39, 40, 43 классов МКТУ и т.д.; - в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ экспертизой не выявлено введение потребителей в заблуждение относительно товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021752414 в отношении товаров 29 класса МКТУ *«орехи обработанные; топпинги ореховые; молоко; заменители молока; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко миндальное; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко сухое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; молоко кокосовое для кулинарных целей»*, товаров 30 класса МКТУ *«печенье; чай; кофе; заменители кофе растительные; цикорий [заменитель кофе]; заменители кофе; кофе-сырец; орехи в шоколаде; сиропы для топпингов; топпинги из маршмеллоу; топпинги шоколадные»*.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках (3-5) – (6);
- определение о принятии исковых заявлений к производству – (7);
- копии и оригиналы писем-согласий от правообладателей товарных знаков (3-5) – (8).

На заседании коллегии, состоявшемся 20.09.2023, коллегией были выявлены дополнительные основания, предусмотренные пунктами 44, 45 Правил ППС, и препятствующие регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении части товаров. А именно, заявленное обозначение (1) не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29, части товаров 30 класса МКТУ, не являющихся кофе, поскольку в составе заявленного обозначения (1) присутствует словесный элемент «COFFEE» (в переводе с английского языка на русский язык означает «кофе, кофейный». См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/Английский-Русский/coffee>). Представителю заявителя было предложено представить свою письменную позицию относительно выдвинутых коллегией дополнительных оснований в связи с расширением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, препятствующих регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака. Вместе с тем, каких-либо письменных пояснений заявитель не представил и от переноса заседания коллегии отказался. Заявителем была изложена просьба учесть представленные в дело письма-согласия (8).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 14.08.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.08.2021) заявки № 2021752414 правовая база для оценки охраноспособности обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 неохранные 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

**SOLO
COFFEE**

Заявленное обозначение «**SOLO COFFEE**» (1) по заявке № 2021752414 представляет собой комбинированное обозначение. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ *«орехи обработанные; топпинги ореховые; молоко; заменители молока; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко миндальное; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко сухое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; молоко кокосовое для кулинарных целей»*, товаров 30 класса МКТУ *«печенье; чай; кофе; заменители кофе растительные; цикорий [заменитель кофе]; заменители кофе; кофе-сырец; орехи в шоколаде; сиропы для топпингов; топпинги из маршмеллоу; топпинги шоколадные»*.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 22.02.2023 в части отнесения словесного элемента «COFFEE» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «кофе, кофейный», см. электронный словарь: <http://www.multitrans.ru>) к неохраняемым элементам, как характеризующего заявленные товары и не соответствующего пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса. При этом данный элемент не занимает доминирующего положения по своему пространственному расположению в композиции заявленного обозначения (1).


В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для товаров 29, 30 классов МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду противопоставления экспертизой имеющих более ранний приоритет товарных знаков:

- «**SÓLO**» (2) по свидетельству № 677150, приоритет от 19.04.2017 г. Правообладатель: Королева Маргарита Васильевна, Москва. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



- «» (3) (элемент «ITALIA» является неохраняемым) по международной

регистрации № 1327851, приоритет 22.03.2016 г.; «» (4) (элемент «ITALIA» является неохраняемым) по международной регистрации № 810863, приоритет 13.02.2003 г. Правообладатель: «Solo Italia S.r.l.», Via F.lli Cervi, 41 I-20010 Ossona MI. Правовая охрана товарным знакам (3,4) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечнях международных регистраций;

- «**SOLO**» (5) по международной регистрации № 507493, приоритет 08.08.1986 г. Правообладатель: «Koninklijke Douwe Egberts B.V.», Oosterdoksstraat 80 NL-1011 DK Amsterdam. Правовая охрана товарному знаку (5) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении 30 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Сходство сравниваемых обозначений (1) и (2-5) обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «SOLO», входящих в их состав. Визуально сравниваемые обозначения (1) и (2-5) близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-5) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 29, 30 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ *«орехи обработанные; топпинги ореховые»* и товары 29 класса МКТУ *«орехи кокосовые сушеные»* противопоставленного товарного знака (2) и товары 29 класса МКТУ *«сушеные и вареные фрукты и овощи; цукаты; цукаты; съедобные семена, сухофрукты, обезвоженные фрукты или снэк-батончики на основе съедобных семян; закуски на основе фруктов или сухофруктов»* противопоставленных товарных знаков (3,4) представляют собой продукты растительного происхождения, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 29 класса МКТУ *«молоко; заменители молока; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко миндальное; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко сухое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; молоко кокосовое для кулинарных целей»* и товары 29 класса МКТУ *«молоко и молочные продукты; йогурт; питьевой йогурт; десерты, приготовленные из молока (кроме мороженого и замороженного йогурта); десерты, приготовленные из йогурта (кроме замороженный йогурт); взбитые сливки; молочные напитки; йогуртовые напитки; молочные коктейли»* противопоставленных товарных знаков (3,4) представляют собой молочную продукцию, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 30 класса МКТУ *«печенье; орехи в шоколаде; сиропы для топпингов; топпинги из маршмеллоу; топпинги шоколадные»* и товары 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия; печенье; круассаны и булочки; кексы; сладости, торты, пирожные-мороженое, парфе; десертные муссы, пудинги; кремы или свежие или замороженные десерты на основе шоколада; кремы, шоколадные, медовые или кофейные начинки для десертов и тортов; заварной крем; шоколадный крем; бeze; шоколадные украшения для тортов; конфетные украшения для тортов; съедобные вафельные украшения для тортов; украшения для тортов на сахарной основе; кондитерские и шоколадные украшения для елок; глазурь для торта (глазурь); конфеты (сладости); желе фруктовое (кондитерские изделия); засахаренный миндаль; мармеладные конфеты; ириска; жевательная резинка; леденцы; солодка (кондитерская); зефир;*

марципан; трюфели (кондитерские изделия); пралине; шоколад; шоколадные конфеты; шоколадные яйца; орехи, покрытые шоколадом или сахаром; шоколадная крошка; нуга; сладкие соусы (приправы)» противопоставленных товарных знаков (3,4) представляют собой сладости, либо сладкие украшения, имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «*чай; кофе; заменители кофе растительные; цикорий [заменитель кофе]; заменители кофе; кофе-сырец*» и товары 30 класса МКТУ «*кофе; чай; какао; напитки на основе какао или шоколада; продукты на основе какао или шоколада для приготовления напитков; напитки на основе чая; напитки на основе кофе; искусственный кофе*» противопоставленных товарных знаков (3,4), товары 30 класса МКТУ «*кофе, экстракты кофе, заменители кофе*» противопоставленного товарного знака (5) соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для питья), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Однородность сравниваемых товаров 29, 30 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-5) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателями товарных знаков (3-5) были выражены безотзывные согласия на использование и регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2021752414 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, что подтверждается представленными письмами-согласиями (8). Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков (3-5) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение. В письмах-согласиях (8) указано, что регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, реализующего товары, указанные в перечне заявки.

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 связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия (наличие неохранных элементов «ITALIA», «COFFEE»), а также разное графическое решение и разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков (3-5), связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2021752414 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в возражении, не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленных писем-согласий (8)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 (части), 30 классов МКТУ.

Вместе с тем, в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ *«орехи обработанные; топпинги ореховые»* противопоставление рассматриваемому обозначению (1) товарного знака (2) препятствует его регистрации в качестве товарного знака на основании требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в том числе с учетом выдвинутых дополнительных оснований, коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение (1) содержит словесный элемент «COFFEE» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «кофе, кофейный». См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/Английский-Русский/coffee>), представляющий собой прямое указание на вид товаров 30 класса МКТУ *«кофе; кофе-сырец»* ввиду своего семантического значения. В отношении всех

товаров 29, другой части товаров 30 классов МКТУ, не являющихся кофе, словесный элемент «COFFEE» заявленного обозначения (1) является ложным указанием относительно вида товаров.

В связи с указанным, в отношении всех товаров 29 класса МКТУ *«орехи обработанные; топпинги ореховые; молоко; заменители молока; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко миндальное; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко сухое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; молоко кокосовое для кулинарных целей»*, части товаров 30 класса МКТУ *«печенье; чай; заменители кофе растительные; цикорий [заменитель кофе]; заменители кофе; орехи в шоколаде; сиропы для топпингов; топпинги из маршмеллоу; топпинги шоколадные»* заявленное обозначение (1) не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Как было установлено выше, с учетом представленных в дело писем-согласий (8) в отношении товаров 30 класса МКТУ *«кофе; кофе-сырец»* регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны словесного элемента «COFFEE» не противоречит требованиям законодательства.

Представленные заявителем примеры регистраций товарных знаков с неохраняемым элементом «COFFEE» в отношении разных товаров не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2023, отменить решение Роспатента от 22.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021752414.