


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 19.10.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Соколовской Еленой Владимировной, Краснодарский край, город-курорт Анапа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744218, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2019744218, поданной 05.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения*».

Роспатентом 23.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744218 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Поскольку заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ следующими позициями *«ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные»*, то основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса сняты.

Вместе с тем, экспертиза отметила, что уточненный перечень включает такие позиции как *«ароматизаторы кофейные; заменители кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные»*, которые не были указаны в первоначально заявленном перечне, в связи с чем не могут быть приняты к рассмотрению.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КОФЕ» (кофе - напиток, приготовляемый из изжаренных и размолотых зерен кофейного дерева, см. Интернет-словари на сайте <http://tolslovar.ru> и др.) является неохраняемым элементом в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе», поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид и состав товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком **ЛЕТО** по свидетельству №128285 с приоритетом от 17.09.1993, срок действия регистрации продлен до 17.09.2023 – (1), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Рот Фронт», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза отметила, что могут быть сняты противопоставления по товарному знаку по свидетельству № 717272, поскольку товары 30 класса МКТУ, указанные в скорректированном перечне, не однородны товарам данного

противопоставленного товарного знака, и по товарному знаку по свидетельству № 494441 учитывая доводы заявителя убедительными.

В Роспатент 19.10.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, первоначально заявленный перечень включает все позиции товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем скорректированный перечень может быть принят к рассмотрению;

- словесный элемент «THE LETO КОФЕ» заявленного обозначения представляет собой словосочетание, которое обладает различительной способностью, в связи с чем словесному элементу «КОФЕ» может быть предоставлена правовая охрана;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком (1), поскольку отсутствует звуковое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов «THE LETO КОФЕ» - «ЛЕТО», а также сравниваемые обозначения производят разное общезрительное впечатление;

- правообладатель противопоставленного знака (1) не осуществляет производство и продажу кофейной продукции, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность представления о принадлежности товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями, одному лицу.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019744218 в отношении товаров уточненного перечня.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.09.2019) поступления заявки № 2019744218 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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 пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 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.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение , выполненное в синем, коричневом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении словесные элементы «THE LETO» и «КОФЕ», выполнены один под другим буквами латинского и русского алфавитов, разными шрифтовыми единицами и цветами, в связи с чем воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, указанные слова не образуют словосочетания, поскольку слово «THE LETO» не является лексической единицей основных европейских языков, а слово «КОФЕ» - значимое слово. В связи с указанным, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Согласно материалам дела, правовая охрана товарного знака по заявке №2019744218 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные»*.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в первоначально заявленном перечне *«кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения»* отсутствуют такие товары, как *«ароматизаторы кофейные; заменители кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные»*, которые указаны в уточненном перечне, в связи с чем они не могут быть приняты к рассмотрению.

С учетом изложенного выше, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КОФЕ» (кофе - напиток, приготовляемый из изжаренных и размолотых зерен кофейного дерева, см. Интернет-словари на сайте <http://tolkslovar.ru> и др.) в отношении товаров 30 класса МКТУ *«кофе»* не обладает различительной способностью, указывает на вид и состав товаров и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак **ЛЕТО** по свидетельству №128285, который представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

В комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке (1) несут словесные элементы «ЛЕТО» – «ЛЕТО».

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «ЛЕТО» – «ЛЕТО», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что слово «ЛЕТО» не имеет лексического значения, однако оно представляет собой транслитерацию слова «ЛЕТО», которое означает «самое теплое время года», см. Яндекс-словари.

В силу указанного для российского потребителя оба слова могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные со временем года.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия, вместе с тем в данном случае они носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет фонетического тождества словесных элементов «ЛЕТО» – «ЛЕТО», несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

С учетом изложенного выше, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на некоторые отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, признаются сходными.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (кофейная продукция), имеют одно назначение, широкий круг потребителей и один рынок сбыта, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Кроме того, поскольку сравниваемые обозначения предназначены для маркировки товаров широкого потребления, то высока вероятность смешения их в гражданском обороте.

Что касается довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака (1) не производит товары 30 класса МКТУ, относящиеся к кофейной продукции, то следует отметить, что оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана данному товарному знаку.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №128285 в отношении однородных товаров и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2020.