

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 12.03.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АМ КАПИТАЛ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730689 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017730689, поданной 28.07.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: черный, бежевый, розовый, белый.

Роспатентом 27.12.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730689 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении

остальной части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:


- заявленное обозначение [1] для части услуг 35 класса МКТУ (например, «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги стенографистов»), части услуг 43 класса МКТУ (например, «аренда временного жилья») способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);

- словесный элемент «ВОЗЬМИ КОФЕ С СОБОЙ» для части услуг 35 класса МКТУ (например, «оформление витрин; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях»), части услуг 43 класса МКТУ (например, «рестораны; кафетерии») указывает на назначение услуг и является неохраняемым элементом (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса);

- элементы «WWW» (всемирная паутина, от англ. «World Wide Web»), «RU» не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным

КОФ.

товарным знаком  по свидетельству № 640660 (приоритет от 17.03.2017) [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью "Кофе Дрим", 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, 39/2, кв. 15 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 12.03.2019 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему. Для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию заявленного обозначения [1] на имя заявителя в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ

«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ с учетом согласия.

В подтверждение своих доводов заявителем представлено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2] – [3].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.07.2017) заявки № 2017730689 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и 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, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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.

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.

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 и т.д.

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.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2017730689 является комбинированным, содержит словесные элементы «ВОЗЬМИ КОФЕ С СОБОЙ», «COF COF», «WWW», «RU», а также стилизованное изображение человека и кофемолки. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, а также ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку».

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием в обозначении [1] неохраноспособных элементов (слова «ВОЗЬМИ КОФЕ С СОБОЙ», буквы «WWW», элемент «RU»).

Исходя из смыслового значения словесного элемента «ВОЗЬМИ КОФЕ С СОБОЙ», заявленное обозначение [1] для части заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ, не связанных с кофе, способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг. Согласно материалам возражения заявитель не оспаривает решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления

КОФ.

указан товарный знак по свидетельству № 640660 (приоритет от 17.03.2017) [2], выполненный заглавными буквами латинского алфавита

оригинальным шрифтом в красном цветовом сочетании. Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; услуги ресторанов вашоку».

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал безотзывное согласие [3] на использование и регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ.



Заявленное обозначение

[1] и противопоставленный товарный

КОФ.

знак [2] не тождественны, имеют различия визуального и фонетического характера, обусловленные наличием в заявленном обозначении [1] дополнительных элементов (например, «ВОЗЬМИ КОФЕ С СОБОЙ»). Кроме того, противопоставленный знак [2] выполнен в красном цветовом сочетании, в обозначении [1] преобладают черно-белые оттенки. В заявленном обозначении [1] также присутствуют стилизованные изображения человека, произносящего фразу «ВОЗЬМИ КОФЕ С СОБОЙ», и кофемолки, что влияет на зрительное впечатление обозначения [1] и способствует его отличию от противопоставленного товарного знака [2].

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Из материалов дела усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] различны:

- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания [заявитель. См., например, сайт сети Интернет: <https://www.rusprofile.ru/id/7871391>];
- компания по обжариванию кофе [правообладатель противопоставленного товарного знака [2]. См., например, сайт сети Интернет: https://rusfoodexpo.ru/Stand/PIR-Moscow-2017_Coffee-Dream.html].

Таким образом, имеющиеся материалы в совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [3] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2019, изменить решение Роспатента от 27.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017730689.