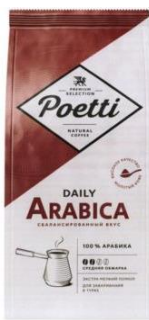


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 03.08.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Милфудс», Тверская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767677, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022778278 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.11.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно «кофе».



Роспатентом 29.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что, исходя из требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, присутствующее в составе заявленного обозначения реалистическое изображение формы упаковки является неохраняемым элементом как не обладающее различительной способностью и обусловленное исключительно функциональным назначением.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «PREMIUM SELECTION<sup>1</sup>» (в переводе с английского языка – «премиальный выбор, премиальный набор»), «NATURAL COFFEE<sup>2</sup>» (в переводе с английского языка – «натуральный кофе»), «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», «ARABICA», «АРАБИКА», «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», «ЭКСТРА МЕЛКИЙ ПОМОЛ», «ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ТУРКЕ», цифра «100», символ «%», изображение кофейных зерен в отношении заявленных товаров не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства, качество и назначение заявленных товаров, в связи с чем также являются неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению противопоставляются товарные знаки

«» [1] (свидетельство №729170 с приоритетом 07.02.2018), «» [2] (свидетельство №336374 с приоритетом 15.11.2004), зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», 142842, Московская обл., г.о. Ступино, дер. Сидорово, ул. Дорожная, владение 2 «а», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:


<sup>1</sup> [https://wooordhunt.ru/ooops/wordnotfound?word=premium selection.](https://wooordhunt.ru/ooops/wordnotfound?word=premium%20selection)


<sup>2</sup> [https://wooordhunt.ru/word/natural coffee.](https://wooordhunt.ru/word/natural%20coffee)


- в ходе сравнения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №336374 и №729170 не вызывает сомнения отсутствие их сходства до степени смешения в целом;

- фонетическое и графическое сходство словесного элемента «DAILY» заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам №336374 и №729170 не создает сходства до степени смешения, поскольку в заявленном обозначении словесный элемент «DAILY» не обладает доминирующим положением и не оказывает существенного влияния на индивидуализирующие свойства обозначения, исключение этого элемента из состава заявленного обозначения его восприятия не изменит;

- заявленное обозначение содержит иные элементы, придающие ему различительную способность и оригинальность, которые являются

зарегистрированными товарными знаками заявителя («» – товарный знак

заявителя по свидетельству №900022, «» – товарный знак заявителя по свидетельству №956180, «**Poetti**» – товарный знак заявителя по свидетельству

№913249, «» – товарный знак заявителя по свидетельству №913299);

- заявляемое обозначение имеет оригинальное изображение турки для заваривания кофе и оригинальный дизайн, образуемый в результате используемых цветовых решений, а также используемой композиции (расположения) всех элементов обозначения;

- применение положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса является несостоятельным, поскольку имеется сходство отдельного элемента обозначения с противопоставленными товарными знаками, но не сходство обозначения в целом;

- заявитель не возражает против вывода о том, что элементы «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», «ARABICA», «АРАБИКА», «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», «ЭКСТРА МЕЛКИЙ ПОМОЛ», «ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В

ТУРКЕ», цифра «100», символ «%», изображение кофейных зерен являются неохраняемыми;

- в состав заявленного обозначения входят товарные знаки заявителя по свидетельствам №900022, №956180, №913249, №913299, оригинальное изображение турки для заваривания кофе и оригинальный дизайн, образуемый в результате используемых цветовых решений, а также используемой композиции (расположения) всех элементов обозначения – именно перечисленные элементы придают заявленному обозначению свойство различительной способности, в связи с чем наличие в нем неохраняемых элементов не является основанием для отказа в регистрации товарного знака;

- 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 (заключение Палаты по патентным спорам от 15.08.2022 по заявке №2020748996, заключение Палаты по патентным спорам от 15.07.2021 по заявке №2019739241);

- зарегистрировано значительное количество товарных знаков, включающих этикетки / упаковки кофе, которым предоставлена правовая охрана (товарные знаки по свидетельствам №444866, №513590, №522540, №592181, №663353);

- одновременно зарегистрированы товарные знаки (товарные знаки по свидетельствам №485492, №498294, №566506, №566509, №598109, №471316 и др.), в которых реалистическое изображение формы упаковки включено в товарные знаки в качестве неохраняемых элементов.

На основании указанных доводов заявитель просил отменить решение Роспатента от 29.06.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022778278 в отношении заявленных товаров, включить в товарный знак в качестве неохраняемых следующие элементы: форма упаковки, «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», «ARABICA», «АРАБИКА», «СРЕДНЯЯ

ОБЖАРКА», «ЭКСТРА МЕЛКИЙ ПОМОЛ», «ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ТУРКЕ», цифра «100», символ «%», изображение кофейных зерен, а также рассмотреть возражение в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.11.2022) поступления заявки №2022778278 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

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 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.

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

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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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, 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 «» по заявке №2022778278 с приоритетом от 01.11.2022 является комбинированным, представляет собой изображение лицевой стороны упаковки, фон которой представлен сегментами коричневого и светло-серого цветов и содержит расположенные друг под другом следующие элементы:

- рамку в форме ромба с выполненными внутри нее изобразительным элементом в виде льва, слов «PREMIUM SELECTION», «POETTI», «NATURAL COFFEE», а также изображениями горизонтальных черт;

- стилизованное изображение ложки, вокруг которой по окружности выполнены слова «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ»;

- слова «DAILY», «ARABICA», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», размещенные на трех строках друг под другом;

- стилизованное изображение турки для заваривания кофе, отделенное справа вертикальной чертой от других элементов упаковки;

- отделенные двумя горизонтальными чертами элементы «100% АРАБИКА», стилизованные изображения кофейных зерен, дополненные словами «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», а также слова «ЭКСТРА МЕЛКИЙ ПОМОЛ», «ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ТУРКЕ».

Обозначение представлено в черном, белом, светло-сером, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе».

Оспариваемым решением установлено несоответствие заявленного обозначения пунктам 1, 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов дела показал, что реалистическое изображение формы упаковки и элементы «PREMIUM SELECTION» (в переводе с английского языка – «премиальный выбор, премиальный набор»), «NATURAL COFFEE» (в переводе с


английского языка – «натуральный кофе»), «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», «МОЛОТЫЙ КОФЕ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС», «ARABICA», «АРАБИКА», «СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА», «ЭКСТРА МЕЛКИЙ ПОМОЛ», «ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ В ТУРКЕ», цифра «100», символ «%», изображение кофейных зерен являются неохраняемыми элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В рамках выявленных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, коллегией исследовано соответствие заявленного обозначения названным положениям законодательства в связи с противопоставлением средств индивидуализации, права на которые принадлежат иному лицу, с учётом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).



Противопоставленные товарные знаки «» [1] по свидетельству




№729170, «» [2] по свидетельству №336374 являются комбинированными, представлены в виде слова «DAILY», выполненного в оригинальной графике.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] зарегистрированы, в частности, для товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]»*.

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] очевидным образом совпадают по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных в оспариваемом решении Роспатента противопоставлений показал следующее.



Основным элементом заявленного обозначения «», благодаря которому осуществляется запоминание обозначения и ориентирование потребителя, является словесный элемент «РОЕТТИ», размещенный в верхней трети упаковки, выполненный крупным по размеру и выделенный графически с помощью рамки из ромба. Слово «DAILY», присутствующее в составе упаковки, действительно, не доминирует визуально. Вместе с тем данный элемент является автономным, он не связан грамматически или по смыслу с иными словами, присутствующими в составе обозначения, вследствие чего он также выполняет индивидуализирующую функцию. Кроме того, с точки зрения семантики, слово «DAILY», означающее в переводе с английского языка на русский язык «ежедневный», «повседневный», «суточный» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/869078>), прямым образом не характеризует товары заявленного перечня, следовательно, его присутствие в составе этикетки не несет поясняющей функции, а направлено на индивидуализацию товаров, указанных в заявке.

Слово «DAILY», являющееся основным и единственным элементом противопоставленных товарных знаков [1], [2], полностью входит в состав заявленного обозначения, что обеспечивает фонетическое, смысловое и визуальное сходство независимого индивидуализирующего элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Относительно особенностей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, на которые обращает внимание заявитель, следует отметить, что некорректность формулировки вывода, представленного в заключении по результатам экспертизы относительно сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, не повлекла неверного заключения о несоответствии заявленного обозначения пункту 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данном случае заявленное обозначение, представляющее собой комбинированное

обозначение, состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов имеет высокую степень сходства с товарными знаками другого лица.

Незначительность роли элемента «DAILY» в составе заявленного обозначения, а также присутствие в составе упаковки товарных знаков заявителя по свидетельствам №900022, №956180, №913249, №913299 не устраняет вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение включает элемент, сходный до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] по свидетельству №729170, [2] по свидетельству №336374 в отношении однородных товаров.

Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

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.**