

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 29.04.2025 возражение Каштанова Александра Александровича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023813577, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023813577 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.11.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 06.02.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим.

Поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «coffee» («coffee» - в переводе с английского языка – «кофе» - семена кофейного

дерева (кофейные бобы, или зёрна), используемые для приготовления тонизирующего напитка, известного под этим же названием, и для получения из них кофеина, см.: <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/coffee>; Большая советская энциклопедия), то для части товаров 30 класса МКТУ (а именно: «заменители чая; напитки чайные; напитки чайные с молоком; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом») заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, состава товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «COFFEE FEEL», зарегистрированными под № 745506 (с приоритетом от 02.04.19), № 704054 (с приоритетом от 09.02.18) на имя другого лица для товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35, 43 классов МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>).

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

- заявителем был подготовлен и направлен ответ на уведомление, в котором он сузил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, исключив часть товаров 30 класса МКТУ (а именно: «заменители чая; напитки чайные; напитки чайные с молоком; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом»);

- заявителем была инициирована процедура досрочного прекращения товарных знаков по свидетельствам №№745506 и 704054 [1-2] в связи с прекращением юридического лица-правообладателя;

- решением Роспатента 11.03.2025 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 745506 в связи с прекращением юридического лица-правообладателя. По аналогичному основанию

решением Роспатента 13.03.2025 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 704054;

- в связи с прекращением правовой охраны указанных товарных знаков основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- исключение товаров 30 класса МКТУ «заменители чая; напитки чайные; напитки чайные с молоком; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом» позволяет снять основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023813577 в отношении следующих товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ: 30 - ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; зерна кофе обжаренные; капсулы кофейные, заполненные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]; 35 - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; реклама; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги коммерческого посредничества; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и

обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; продвижение товаров для третьих лиц; продажи оптовые и розничные товаров, в том числе через Интернет; 43 - аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда кухонных раковин; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат роботов для приготовления напитков; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых; услуги кофеен.

Изучив материалы дела и выслушав участников в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.11.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 (далее – Правила).

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.



Заявленное обозначение « » представляет собой комбинированный товарный знак со словесными элементами «ЖАРКИЕ ЗЁРНА» и «Feel the coffee» (в переводе с английского означает «почувствуй вкус кофе»).

Государственная регистрация товарного знака согласно возражению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 06.02.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основание для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в части способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и состава части заявленных товаров 30 класса МКТУ таких, как «заменители чая; напитки чайные; напитки чайные с молоком; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом» в связи с наличием в составе знака словесного элемента «coffee» преодолено заявителем путем исключения указанных товаров из перечня испрашиваемых товаров.

Также основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023813577 послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет знаков [1-2], зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правовая охрана противопоставленных знаков [1-2] была прекращена 11.03.2025 и 13.03.2025 соответственно на основании решений Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя, о чем свидетельствуют даты внесения записи в Государственный

реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, а также публикации в официальных бюллетенях №№ 5 и 6, в связи с чем указанные товарные знаки не являются более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2023813577 в отношении всех испрашиваемых товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Таким образом, наличие дополнительных обстоятельств (прекращение правовой охраны противопоставленных знаков и корректировка перечня товаров) является основанием для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям законодательства в отношении всех товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2025, отменить решение Роспатента от 06.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023813577.