

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 28.02.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Габриеляном Н.С., Казань (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016746540, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2016746540 было подано 08.12.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016746540 было принято 17.07.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «БИБЛИОТЕКА», по свидетельству № 614557, зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «КОФЕ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на вид и назначение заявленных услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и указал следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по фонетическому критерию, так как словесные части подлежащих сравнению обозначений содержат различное количество слов и слогов, различное количество звуков и букв;
- сравнивая словесные элементы заявленного и противопоставленного обозначений по признакам графического сходства можно сделать вывод, что в сравниваемых обозначениях присутствует различный вид шрифта, разное графическое написание с учетом характера букв, различное расположение букв по отношению друг к другу, различный алфавит;
- в противопоставленном обозначении словесные элементы расположены в две строки в различном исполнении, позволяющем без труда разделить его на части, а в заявлении обозначение словесные элементы выполнены по кругу и представляют единое фантастическое словосочетание, не имеющее каких-либо оснований для деления;
- изобразительные элементы сравниваемых обозначений вызывают у потребителей различные ассоциации и в целом обуславливают вывод о разном общем зрительном впечатлении;
- несмотря на то, что в указанных обозначениях совпадает словесный элемент «БИБЛИОТЕКА», на который падает логическое ударение, обозначения являются совершенно различными, поскольку противопоставленный товарный знак, содержащий изображение совы, которую принято считать символом мудрости,

несет в себе значение книгохранилища, собрания книг, относящихся к научной деятельности, а заявленное обозначение воспринимается как хранилище кофе, кофейных зерен или различных видов напитка кофе, где нет необходимости читать те или иные книги, чтобы извлечь информацию, а достаточно осмотреть или попробовать вкус кофе, чтобы дать характеристику определенному сорту;

- заявитель выражает свое несогласие относительно признания части заявленного словосочетания «кофе» неохраняемым, в силу отсутствия графического деления заявленного обозначения на две части, а также исполнения всего заявленного обозначения в одном шрифте и алфавите, с учетом имеющейся смысловой нагрузки, поскольку при исключении слова «кофе» из правовой охраны семантическое значение заявленного обозначения полностью теряется;

- слово «кофе» могло бы быть признано неохраняемым только в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе», но не для заявленных услуг 43 класса МКТУ, к которым основание по пункту 1 статьи 1483 Кодекса не может быть применено;

- заявитель ссылается на практику регистрации обозначений, содержащих в себе слово «БИБЛИОТЕКА», которые в сочетании с другими словами образуют стойкие словосочетания, аналогичные заявленному обозначению, зарегистрированных в отношении тех же услуг 43 класса МКТУ:

**Винная
библиотека**

« » по свидетельству №570662;



« » по свидетельству №533756;

**Виноградная
библиотека**

« » по свидетельству №568263.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016746540 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (08.12.2016) заявки №2016746540 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, в частности, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , изобразительный элемент которого представлен в

виде круга с окантовкой. В центральной части круга расположен изобразительный элемент в виде стилизованной книги, на фоне которой помещено стилизованное изображение зерна кофе. В верхней части окантовки расположен словесный элемент «БИБЛИОТЕКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а в нижней части окантовки, расположен словесный элемент «КОФЕ», выполненный в таком же шрифтовом исполнении заглавными буквами русского алфавита. Справа и слева от словесного элемента «КОФЕ» расположены изобразительные элементы в виде точек, зеркально отраженные друг другу.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ:

агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги кемпингов.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что в заявлении обозначении отсутствует графическое деление на две части, напротив, композиционное расположение словесных элементов «БИБЛИОТЕКА» и «КОФЕ», в котором эти словесные элементы не только расположены на разных уровнях (в верхней и нижней частях обозначения), но и визуально отделены друг от друга точками, расположенными между этими словами, что не позволяет рассматривать эти словесные элементы в качестве устойчивого словосочетания «БИБЛИОТЕКА КОФЕ».

При этом наиболее удобное положение при визуальном восприятии заявленного обозначения занимает словесный элемент «БИБЛИОТЕКА», расположенный в верхней части композиции, имеющий большую визуальную

длину по сравнению со словом «КОФЕ». Доминирующее положение этого элемента, как играющего основную индивидуализирующую роль, также усиливается изображением раскрытой книги.

Кроме того, в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ он выступает в качестве оригинального и сильного элемента в составе обозначения.

Противопоставленный знак по свидетельству №614557 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «БИБЛИОТЕКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, неохранные словесные элементы «Shisha Lounge», выполненные строчными с первыми заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения совы над раскрытой книгой. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ:

закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке занимает словесный элемент «БИБЛИОТЕКА», занимающий центральное положение, наиболее удобное для восприятия потребителем, несущее на себе основную индивидуализирующую нагрузку.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «БИБЛИОТЕКА», которое усиливается также визуальным сходством этих словесных элементов, выполненных заглавными буквами русского алфавита в белом цвете на черном фоне, а также

присутствием в сравниваемых комбинированных обозначениях изображения раскрытой книги.

Анализ услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал однородность части заявленных услуг услугам 43 класса МКТУ (*закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом*), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку они частично совпадают и относятся к одной родовой группе услуг, которые оказывают предприятия общественного питания (*закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом*), либо являются взаимодополняемыми с ними (*прокат кухонного оборудования; прокат столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды*), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия предоставления этих услуг.

Вместе с тем, в отношении другой части заявленных услуг 43 класса МКТУ (*агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов*) заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку эти услуги не являются однородными с услугами общественного питания, т.е. относятся к другой родовой группе услуг по обеспечению временного пребывания, которые имеют другое назначение, круг потребителей и условия оказания услуг.

Коллегия также полагает, что в отношении этой части заявленных услуг отсутствуют основания для признания словесного элемента «КОФЕ» неохраняемым в составе товарного знака, поскольку, обладая определенной семантикой (кофе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева), не может прямо указывать на вид и назначение услуг по обеспечению временного пребывания.

Таким образом, заявленное обозначение способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих услуг, в связи с чем вывод о несоответствии заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать убедительным.

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, отменить решение Роспатента от 17.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016746540.