

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 17.05.2016 возражение компании Oracle America, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 547445, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 547445, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2015 по заявке № 2013723157 с приоритетом от 09.07.2013 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, охраняется на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФОРУС», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было



зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «КОФЕ-КОФЕ», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 17.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и статьей 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (далее – Конвенция).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 180633, 275844 и 420306, охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ, однородных товарам 09 и услугам 38, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, в силу наличия в составе сравниваемых знаков сходных изобразительных элементов в виде стилизованных изображений чашек с дымящимся кофе.

Исходя из данного обстоятельства, в возражении также указано, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются недобросовестной конкуренцией, поскольку правообладателем в своей экономической деятельности на самом деле используется обозначение, отличающееся от этого товарного знака и практически имитирующее противопоставленные товарные знаки лица, подавшего возражение.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «вывески светящиеся, механизмы для автоматов с предварительной оплатой, механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами, обеспечение программное для компьютеров, приборы для обучения, программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], публикации электронные загружаемые, смарт-карточки [карточки с микросхемами], средства обучения аудиовизуальные, устройства, считывающие штриховые коды», услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров, информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная], поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение товаров для третьих лиц, сбор информации в компьютерных базах данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение

предпринимателей товарами]» и услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете, обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача цифровых файлов, почта электронная, прокат аппаратуры для передачи сообщений, телеконференции» (далее – товары и услуги, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2016, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как они отличаются внешней формой, цветовым сочетанием и смысловым значением изобразительных элементов и наличием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «КОФЕ-КОФЕ», используемого правообладателем на сайте <https://www.kofe-kofe.ru> интернет-магазина по продаже кофе, кофемашин, кофейных принадлежностей и т.п., ввиду чего лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою деятельность в совершенно разных сферах экономики.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.07.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из композиции стилизованного изображения в виде эскиза помещенной на блюдце округлой чашки правильной формы с горячим напитком, с поверхности которого идет вверх легкая струйка дыма, и помещенного справа от него, над горизонтальной линией, словесного элемента «КОФЕ-КОФЕ», выполненного стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

При этом следует отметить, что входящие в оспариваемый товарный знак изобразительный и словесный элементы выполнены в пространстве на одном и том же уровне и в одном и том же (коричневом) цвете, то есть визуально взаимосвязаны друг с другом, в силу чего их композиция воспринимается исключительно как единое (неделимое) обозначение, в котором словесный элемент указывает на наличие в чашке определенного горячего напитка (кофе), а изобразительный элемент является иллюстрацией к словесному элементу.

К тому же необходимо отметить, что словесный элемент «КОФЕ-КОФЕ» в сочетании с изображением чашки кофе, согласно сведениям из сети Интернет (см. <https://www.kofe-kofe.ru>), используется правообладателем в качестве коммерческого обозначения, индивидуализирующего его интернет-магазин. Так,

правообладатель, согласно этим сведениям, оказывает услуги по продаже профессионального кофейного оборудования и кофе, помогает подобрать и приобрести кофейные автоматы и кофемашины в офисы крупнейших международных компаний, банки, рестораны и госучреждения.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 180633 и 420306, охраняемые на имя лица, подавшего возражение, и имеющие более ранний приоритет, представляют собой, соответственно, комбинированные



обозначения и , которые производят совершенно иное, чем оспариваемый товарный знак, общее зрительное впечатление в силу наличия у сравниваемых изобразительных элементов совершенно разной оригинальной внешней формы (в оспариваемом товарном знаке изображение помещенной на блюдце округлой чашки правильной формы с кофе, с поверхности которого идет вверх легкая струйка дыма, – в противопоставленных товарных знаках изображение различных штрихов, в своей совокупности стилизованных под абстрактные очертания чашки с тем или иным горячим напитком, с поверхности которого клубятся тяжелые струи дыма), причем эти изображения имеют совершенно разный характер (в оспариваемом товарном знаке эскиз, набросок рисунка с четкими очертаниями, – в противопоставленных товарных знаках абстрактное изображение, состоящее из целого ряда небольших графических элементов).

При восприятии указанного абстрактного изображения в составе противопоставленных товарных знаков в качестве изображения чашки с горячим напитком, к тому же, обязательно требуются дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, но гипотетически допустимо и совершенно иное его восприятие, например, как изображения кубка с горящим пламенем, в то время как изобразительный элемент в составе оспариваемого товарного знака порождает исключительно определенный смысловой образ.

При этом общее визуальное различие сравниваемых знаков усиливается и за счет наличия в них иных графических элементов (горизонтальной линии – четырехугольника) и совершенно разных словесных элементов («КОФЕ-КОФЕ» – «Java Powered»), выполненных, к тому же, разным (стандартным – оригинальным) шрифтом и буквами разных (русского – латинского) алфавитов, а также из-за разного цветового исполнения этих знаков.

Необходимо отметить и то, что указанные словесные элементы, в силу своей семантики, обуславливают еще и разные смысловые значения (ассоциативные образы) у сравниваемых изобразительных элементов: например, в оспариваемом товарном знаке изображение чашки с горячим кофе – в противопоставленных товарных знаках изображение чашки с неопределенным очень горячим напитком, имеющим свое происхождение именно с индонезийского острова Ява (явский чай или явский кофе).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть об отсутствии у них сходства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 275844, охраняемый также на имя лица, подавшего возражение, и имеющий более ранний



приоритет, представляет собой изобразительное обозначение , включенное, в частности, в противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 420306, сравнительный анализ которого с оспариваемым товарным знаком приведен выше, в том числе уже отмечались разная внешняя форма, разный характер исполнения и разное цветовое сочетание у соответствующих сравниваемых изобразительных элементов, обуславливающие вывод о несходстве оспариваемого товарного знака и с этим противопоставленным изобразительным товарным знаком.

Кроме того, товары 09 класса МКТУ «вывески светящиеся», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и все

товары 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 180633, 275844 и 420306, относятся к разным родовым группам и видам товаров и имеют совершенно разное назначение, в силу чего они не являются однородными. Так, перечни товаров и услуг противопоставленных регистраций товарных знаков не содержат товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ «вывески светящиеся» оспариваемой регистрации товарного знака.

Все перечисленные выше услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, представляют собой услуги, оказываемые третьим лицам в качестве помощи для организации и осуществления их профессиональной и коммерческой деятельности (бизнес-услуги и продвижение товаров), которые никак не являются однородными товарам 09 и услугам 38, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, поскольку они относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности, отличаются своим назначением и условиями их реализации потребителям. Так, перечни товаров и услуг противопоставленных регистраций товарных знаков вовсе не содержат услуг 35 класса МКТУ, а услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, оказываемые с использованием компьютерных баз данных, произведенных другими лицами, и телекоммуникационных возможностей, обеспечиваемых другими лицами, никак не являются однородными услугам 42 класса МКТУ по созданию самих компьютерных программ и услугам 38 класса МКТУ по предоставлению самой телекоммуникационной связи.

Вместе с тем, все перечисленные выше другие товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, и часть товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам товаров (механизмы для оплаты, компьютерные программы, устройства для обработки информации), то есть они действительно являются однородными.

Все перечисленные выше услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, и услуги 38 класса МКТУ «телекоммуникации», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 275844, соотносятся как вид-род, то есть они также являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных однородных товаров 09 и услуг 38 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 180633, 275844 и 420306 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются недобросовестной конкуренцией, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. При этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции никак не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Относительно довода возражения об использовании правообладателем в своей экономической деятельности обозначения, отличающегося от оспариваемого товарного знака, необходимо отметить, что такие обстоятельства не подлежат анализу при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны конкретному (оспариваемому) товарному знаку, а сравнительный анализ именно

этого (оспариваемого) товарного знака с указанными в возражении противопоставленными товарными знаками показал отсутствие у них сходства.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям статьи 10-bis Конвенции.

К тому же, принимая во внимание сведения из сети Интернет о совершенно разных сферах экономической деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и правообладателем (производство программного обеспечения и серверного оборудования – продажа и продвижение профессионального кофейного оборудования, кофейных автоматов, кофемашин и кофе), и с учетом отсутствия сходства у сравниваемых товарных знаков, коллегия пришла к выводу об отсутствии принципиальной возможности конфликта интересов у этих хозяйствующих субъектов на российском рынке товаров и услуг по поводу оспариваемого товарного знака.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод и об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 547445, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 547445.**