

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Европейские кондитерские» г.Калининград (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020745934, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2020745934, поданной 24.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 18.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020745934.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 43

класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «КОФЕПОРТ», Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, а именно:



- по свидетельству №423723 с приоритетом от 18.02.2010 (срок действия продлен до 18.02.2030) – (1),

- **КОФЕПОРТ** по свидетельству №464961 с приоритетом от 27.05.2011 (срок действия продлен до 18.02.2030) – (2),

- **COFFEE PORT** по свидетельству №733621 с приоритетом от 17.01.2018 – (3).

В Роспатент 12.10.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- в подтверждение данного довода заявителем представлено заключение, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного среди потребителей услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (43 класс МКТУ), по результатам которого установлено отсутствие смешения знаков в глазах потребителей.

При этом заявитель отмечает следующее. Несмотря на то, что объектом исследования, используемого в ходе проведенного социологического опроса, было

обозначение **PORT O COFFEE**, данное обозначение и заявленное



обозначение является фонетически идентичными, отличие состоит лишь в их исполнении, в связи с чем результаты социологического опроса могут быть применены и к заявленному обозначению.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020745934 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждении изложенных доводов, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке
2. Заключение № 115-2020 от 27 октября 2020, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного среди потребителей услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (43 класс МКТУ), подготовленного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.08.2020) поступления заявки № 2020745934 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 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).



Заявленное обозначение по заявке № 2020745934 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением противопоставлены следующие товарные знаки:



- по свидетельству №423723 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека и словесный элемент «COFFEEPORT», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

- **КОФЕПОРТ** по свидетельству №464961 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом;

- **COFFEE PORT** по свидетельству №733621 – (3), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках (1-3) основным или единственным элементами являются словесные элементы «PORT O COFFEE PORT O COFFEE» и «COFFEEPORT» - «КОФЕПОРТ» - «COFFEE PORT».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «PORT O COFFEE», который фонетически сходен со словесными элементами противопоставленных знаков (1-3) «COFFEEPORT» - «КОФЕПОРТ» - «COFFE PORT», отличие состоит в одной букве «О», которая располагается в конце словесного элемента «PORT O» заявленного обозначения.

При этом коллегия учитывала, что сравниваемые словесные элементы состоят из тождественных («COFFEE») и сходных («PORT O» - «PORT»/«ПОРТ») слов, которые в обозначениях переставлены местами.

Коллегия также отмечает, что с учетом графического исполнения заявленного обозначения, когда словесные элементы «PORT O», «COFFEE», «PORT O», «COFFEE» расположены один под другим, имеет место полное фонетическое вхождение словесных элементов «COFFEEPORT» и «COFFE PORT» противопоставленных знаков (1,3) в заявленное обозначение.

Что касается семантического фактора сходства, то сравниваемые обозначения содержат тождественные словесные элементы «COFFEE», «КОФЕ», «PORT», «ПОРТ», которые являются значимыми словами (coffee – в переводе с английского языка на русский язык означает кофе, port – в переводе с английского языка на русский язык означает порт, гавань, см. Яндекс-словари). При этом, несмотря на то, что в сравниваемых обозначениях указанные слова переставлены местами, в целом они могут вызывать сходные ассоциации.

Что касается графического признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов. При этом коллегия учитывала, что исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1,3) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Коллегией принято во внимание, что противопоставленные знаки образуют серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица, что свидетельствует о вероятности ассоциирования заявленного обозначения с противопоставленными знаками и восприятие его как одного из серии товарных знаков.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается 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»*.

Правовая охрана товарным знакам (1, 3) предоставлена в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; 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 мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские»*.

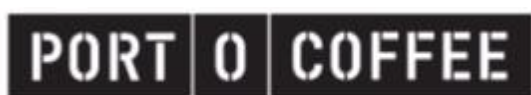
Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваиоку»*.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что заявленные услуги идентичны услугам, указанным в перечнях противопоставленных знаков (1-3).

Следует указать, что высокая степень однородности сравниваемых услуг обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте. В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому лицу, что приведет к дезориентации потребителей на рынке услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 за №10.

Что касается представленного заявителем Заключение, подготовленного по результатам социологического опроса [2], то коллегия отмечает следующее.

В ходе проведения социологического опроса исследовалось обозначение



, которое значительно отличается от заявленного



обозначения

Таким образом, заключение не содержит сведений о мнении респондентов о восприятии именно заявленного обозначения и его сходстве с противопоставленными товарными знаками (1-3).

Следовательно, представленное Заключение [2] не опровергает изложенные выше доводы в отношении установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по свидетельствам №423723, №464961, №733621 в отношении услуг 43 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2021.