

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 15.11.2021 возражение Товарищества с ограниченной ответственностью «Dostar Coffee», Республика Казахстан (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1492664.



Международная регистрация №1492664 знака «  » произведена Международным Бюро ВОИС 14.06.2019 для товаров и услуг 16, 21, 43 классов МКТУ на имя заявителя (Tovarichtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu «Dostar coffee», ulitsa Seyfullina, dom 63/1, 010000 gorod Nur-Sultan (KZ)) в отношении товаров и услуг 16, 21, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 11.02.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1492664 в отношении всех заявленных товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Согласно заключению экспертизы знак «» по международной регистрации №1492664 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 16, 21, 43 классов МКТУ с ранее зарегистрированными товарными знаками с более ранним приоритетом, принадлежащими иным лицам:



- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №570235 с приоритетом от 16.10.2014), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ВДЛ», 127566, Москва, Высоковольтный пр-д, 1, стр. 49, оф. 408;

- с товарным знаком «**BOOM**» [2] (свидетельство №188132 с приоритетом от 26.01.2000), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕ ПРИВАТЕ», Италия, г. Брешиа, Виа Кодиньоле, д. 45.

Кроме того, словесные и цифровые элементы «COFFEE», «SINCE 2010» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности элементов «COFFEE», «SINCE 2010». Что касается противопоставлений [1], [2], то заявитель указал на то, что они не могут более рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1492664, поскольку их правовая охрана была прекращена. Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] прекращена в связи прекращением юридического лица – правообладателя, а правовая охрана противопоставленного знака [2] прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на него.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1492664 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 21, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены сведения о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №188132, №570235.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.06.2019) международной регистрации №1492664 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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;

отдельны 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 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 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).



Знак «» по международной регистрации №1492664 с приоритетом от 14.06.2019 является комбинированным, включает круг черного цвета, на фоне которого расположены выполненные буквами латинского алфавита словесные и цифровые элементы «Coffee», «BOOM», «SINCE 2010», где элементы «Coffee» и «BOOM» имеют оригинальное шрифтовое исполнение, а элемент «SINCE 2010» - стандартное. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1492664 испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 21, 43 классов МКТУ, а именно:

16 класс МКТУ - *wrapping paper; conical paper bags; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging* / оберточная бумага; конические бумажные пакеты; пакеты [конверты, пакеты] из бумаги или пластмассы для упаковки;

21 класс МКТУ - *paper plates; cups of paper or plastic; disposable table plates* / бумажные тарелки; стаканчики из бумаги или пластика; одноразовые столовые тарелки;

43 класс МКТУ - *snack-bar services; coffee house services; café services; cafeteria services; restaurant services; self-service restaurant services; bar services; providing campground facilities; food and drink catering* / услуги снэк-бара; услуги кофейни; услуги кафе; услуги кафетерия; услуги ресторана; услуги ресторана самообслуживания; услуги бара; предоставление услуг кемпинга; питание и напитки.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Coffee», «BOOM», «SINCE» являются лексическими единицами английского языка, где «Coffee» означает «кофе» (см. <https://translate.academic.ru/coffee/en/ru/>), «BOOM» - стрела крана, поперечина арки (см. <https://translate.academic.ru/boom/en/ru/>), а «SINCE» - предлог со значением «с», который указывает на начало процесса, непрерывно продолжающегося с какого-то времени, <https://translate.academic.ru/since/en/ru/>).

Элементы «Coffee» и «SINCE 2010» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем отказ в предоставлении правовой охраны на территории



Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1492664 основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса



в связи с наличием противопоставленных товарных знаков «» [1] по свидетельству №570235 с приоритетом от 16.10.2014, «**BOOM**» [2] по свидетельству №188132 с приоритетом от 26.01.2000, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 16, 21, 43 классов МКТУ на имя иных лиц и имеющих более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для товаров и услуг 16, 21, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован, в частности, для товаров и услуг 16, 42 классов МКТУ.

Необходимо констатировать, что при сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1492664 и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] прекращена 28.10.2021 в связи прекращением юридического лица — правообладателя, а правовая охрана противопоставленного знака [2] прекращена 26.01.2020 в связи с истечением срока действия исключительного права на него, которое правообладателем не продлевалось.

В этой связи следует констатировать, что оснований для противопоставления товарных знаков [1], [2] в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в настоящее время не имеется. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2021, отменить решение Роспатента от 11.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1492664 для всех заявленных товаров и услуг 16, 21, 43 классов МКТУ с указанием элементов «COFFEE», «SINCE 2010» в качестве неохраняемых.