

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.02.2025 возражение, поданное ИП Манафовым Мамедом Расимом Оглы, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749230, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке №2023749230 с приоритетом от 07.06.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 14.10.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023749230 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «COFFEE».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении иной части

заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности в заключении указывалось, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COFFEE» в переводе с английского языка означает «кофе; чашка кофе». Слово «КОФЕ» - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева, см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/COFFEE>, <https://kartaslov.ru/> значение-слова/кофе), следовательно, словесный элемент «COFFEE» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

Вместе с тем, поскольку в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «COFFEE», то в силу его семантического значения в отношении части заявленных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), так как способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида, свойств, назначения заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- с товарным знаком «STREETS» (св. №1018424 с приоритетом от 29.05.2023), зарегистрированным на имя ООО «СТРИТС», 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 213, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «STREET» (св. № 235636 с приоритетом от 31.01.2001), зарегистрированным на имя ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «STREET» (св. № 738709 с приоритетом от 24.10.18), зарегистрированным на имя Хачатряна О.Х., 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Буденного, 7/14, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

На момент вынесения окончательного решения св. №№ 235636, 738709 являются действующими.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 43 классов, части услуг 35 класса МКТУ на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не претендует на правовую охрану заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2023749230 только в отношении услуг 43 класса МКТУ (см. ходатайство об уточнении заявленных требований от 04.07.2024);

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №738709 досрочно прекращена в отношении всех услуг 43 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2025 по делу №СИП-1125/2024.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.06.2023) поступления заявки №2023749230 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023749230 заявлено



комбинированное обозначение « », содержащее изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного ромба красного цвета с обводкой белого и синего цветов, внутри которого в верхнем и нижнем углах ромба расположены словесные элементы «STREET COFFEE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. На ромбе, ближе к левому и правому углам расположены мелкие, белого цвета, горизонтально ориентированные прямоугольники. Справа от указанных элементов размещены словесные элементы «STREET COFFEE», выполненные в черном цвете в две строки в синем цвете заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Согласно возражению, правовая охрана товарному знаку испрашивается только в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «STREET COFFEE».

Коллегия указывает, что словесный элемент «COFFEE» заявленного обозначения в переводе с английского языка имеет значение «кофе; чашка кофе».

Словесный элемент «кофе» - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/COFFEE>, <https://kartaslov.ru/значение-слова/кофе>).

На основании указанных семантических значений, словесный элемент «COFFEE» заявленного обозначения для испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; 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 кальянных; 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», которые относятся к услугам в области общественного питания, услугам по приготовлению различных блюд и напитков, обслуживанию потребителей в питании и проведении досуга, аренде и прокату устройств и предметов быта, используемых для приготовления, приёма, хранения пищи, является неохранным элементом обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью ввиду указания на назначение данных услуг.

Следует указать, что словесный элемент «COFFEE» в силу своего пространственного положения, не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, поэтому может быть включен в его состав в качестве неохраноспособного элемента. Заявитель в возражении с исключением из правовой охраны словесного элемента «COFFEE» заявленного обозначения не спорит.

В отношении иных испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; аренда жилья

для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; услуги кемпингов; услуги мотелей; услуги пансионатов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных», которые не относятся к услугам в области общественного питания, словесный элемент «COFFEE» рассматриваемого обозначения будет являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно назначения оказываемых услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Ввиду того, что заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению только в отношении услуг 43 класса МКТУ, товарные знаки «STREET», «STREETS» по свидетельствам №№235636, 1018424, противопоставленные в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, могут быть сняты.

Противопоставленный в отношении услуг 43 класса МКТУ товарный знак по свидетельству №738709 представляет собой комбинированное обозначение

«», состоящее из словесных элементов «COFFEE&FOOD» и «STREET», выполненных заглавными буквами латинского алфавита нестандартным шрифтом, между которыми расположен изобразительный элемент в виде оригинального изображения цифр «6» и «5», образующих чашку кофе, из которой идет пар.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №738709 показал, что они являются сходными в силу полного фонетического, семантического и графического вхождения словесного элемента «STREET» в состав противопоставленного товарного знака, включающего словесный элемент «STREET», а заявленные услуги 43 класса МКТУ, относящиеся к услугам в области общественного питания, являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленного товарного знака по свидетельству №738709.

Следует указать, что заявителем в возражении не оспаривается сходство и однородность заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №738709.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой.

К таким обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №738709 досрочно прекращена в отношении услуг 43 класса МКТУ вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1125/2024 от 14.03.2025, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В этой связи, товарный знак по свидетельству №738709 может быть снят в качестве противопоставления, поскольку он не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; 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 кальянных; 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» с исключением из правовой охраны словесного элемента «COFFEE». В отношении иной части услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам временного проживания, аренде и прокату товаров, заявленное обозначение, как указано выше, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2025, изменить решение Роспатента от 14.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023749230.