

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 18.04.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Милфудс», Тверская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023797440, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « *Poetti Daily* » по заявке №2023797440 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.10.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 07, 11, 16, 25, 30, 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.12.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 07, 43 классов МКТУ и выдано свидетельство №1087209. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 11, 16, 25, 30 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц, имеющих более ранний приоритет, а именно:

- с товарными знаками «» [1] (свидетельство №729170 с приоритетом 07.02.2018), «» [2] (свидетельство №336374 с приоритетом 15.11.2004), зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», 142842, Московская обл., г.о. Ступино, дер. Сидорово, ул. Дорожная, владение 2 «а», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» [3] (свидетельство №375394 с приоритетом от 27.07.2005, срок действия продлен до 27.07.2025), зарегистрированного на имя компании Суомен Осуускауппоен Кескускунта, Флемингинкату 34, ФИ-00510 Хельсинки, Финляндия, в отношении товаров 11, 16, 25 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 11, 16, 25 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.12.2024. Доводы возражения сводятся к необходимости оценивать заявленное обозначение, представляющее собой композицию из изобразительного и словесных элементов, как единое целое, не деля его на отдельные части. Заявитель настаивает на том, что входящие в состав заявленного обозначения и выполненные в одинаковой графической манере словесные элементы воспринимаются как единое словосочетание. Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, позволяют не воспринимать заявленное обозначение в качестве сходного с противопоставленными товарными знаками, включающими словесный элемент «Daily». Различное визуальное исполнение сравниваемых обозначений, а также наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «Poetti», который воспринимается в качестве фантазийного слова, образованного от лексической единицы итальянского языка «poeti» со значением «поэт», обуславливает графические, фонетические и семантические отличия заявленного обозначения от

противопоставленных товарных знаков, в состав которых входит единственный слабый словесный элемент «Daily», который переводится с английского языка как «ежедневно», т.е. то, что совершается каждый день.

Заявитель обращает внимание на практику Суда по интеллектуальным правам со ссылкой на ряд дел (№СИП-591/2020, №СИП-187/2022, №СИП-523/2022, №СИП-605/2021), согласно которой несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Также, по мнению заявителя, следует учитывать практику экспертизы административного органа по заявкам со словесным элементом «Daily» для товаров 30 класса МКТУ, в соответствии с которой были зарегистрированы товарные знаки



«» по №874050, «**DAILY BREAD**» по свидетельству №596641, «Daily Elements» по международной регистрации №1637600, «**DAILY HARVEST**»



по свидетельству №793203, «» по свидетельству №718712 и др.

Кроме того, заявитель указывает на то, что ему принадлежит серия товарных знаков со словесным элементом «Poetti» («**Poetti**» по свидетельству №913249,



«» по свидетельству №900022, «» по свидетельству №960543,



«» по свидетельству №956180, «» по свидетельству №930642,



«» по свидетельству №913250, «» по свидетельству



№1041334, «АКАДЕМИЯ БАРИСТА» по свидетельству №1047810, «Poetti BARISTA ACADEMY» по свидетельству №1047808), при этом в заявленном обозначении, включающим как и все товарные знаки серии дополнительный элемент «Daily», сохраняется общая структура всех товарных знаков заявителя с серияобразующим элементом «Poetti».

На основании указанных доводов заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2023797440 для всех заявленных товаров и услуг 07, 11, 16, 25, 30, 43 классов МКТУ.

В качестве приложений к возражению прикладываются копии следующих документов:

- решение Роспатента от 20.12.2024 о регистрации товарного знака по заявке №2023797440 и выданном свидетельстве №1087209 на него;
- статистика «Яндекс Вордстат» по поисковым запросам слова «ежедневно»;
- статистика «Яндекс Вордстат» по поисковым запросам слова «daily»;
- выдержки из Большого итальянско-русского словаря относительно значения слова «poeti» из интернет-сервиса для поиска информации по базе словарей, энциклопедий «academic.ru».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.10.2023) поступления заявки №2023797440 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 оно 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.

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 значения обозначений в разных языках); 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).



Заявленное обозначение « *Daily* » по заявке №2023797440 с приоритетом от 11.10.2023 является комбинированным, включает словесные элементы «Poetti» и

«Daily», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита большего и меньшего регистра. Над словесными элементами располагается оригинальный изобразительный элемент черного цвета в виде льва с крыльями. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для следующих товаров и услуг:

07 класс МКТУ - *кофемолки, за исключением ручных;*

11 класс МКТУ - *аппараты для обжаривания кофе; кофеварки электрические; перколяторы для кофе электрические;*

16 класс МКТУ - *баннеры бумажные; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага упаковочная; изображения графические; календари; картинки; картон; каталоги; коробки бумажные или картонные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; материалы графические печатные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; пленка пластиковая для упаковки; продукция печатная;*

25 класс МКТУ - *блузы; бриджи; брюки; джерси [одежда]; жилеты; изделия трикотажные; кашне; костюмы; куртки [одежда]; носки; обувь; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда форменная; перчатки [одежда]; рубашки; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки;*

30 класс МКТУ - *ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; кофе; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; чай; шоколад;*

43 класс МКТУ - *услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги ресторанов; услуги ресторанов самообслуживания.*

Оспариваемым решением административного органа установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса со ссылкой

на противопоставленные товарные знаки «» [1] (свидетельство №729170 с приоритетом 07.02.2018), «» [2] (свидетельство №336374 с приоритетом 15.11.2004, «» [3] по свидетельству №375394 с приоритетом от 27.07.2005.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] зарегистрированы, в частности, для товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]»*.

Противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ *«устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические»*, товаров 16 класса МКТУ *«бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские»*, товаров 25 класса МКТУ *«одежда, обувь, головные уборы»*.

Сопоставляемые товары 30, 11, 16, 25 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] очевидным образом совпадают по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.


Poetti
Daily

В свою очередь анализ комбинированного заявленного обозначения « **Poetti** *Daily*» показал, что оно включает в свой состав как изобразительный, так и словесные элементы, где более крупный по размеру словесный элемент «Poetti», вопреки

достоверным доводам возражения об ассоциировании с итальянским словом «poeti» («поэт»), отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, использующего при написании буквы латинского алфавита, а также слово «Daily¹», содержится в лексике английского языка со значением «ежедневный, повседневный, суточный».

Следует констатировать, что словесные элементы «Poetti» и «Daily» занимают разное пространственное положение в составе заявленного обозначения, характеризуются разным размером графем. При этом указанные словесные элементы, не входящие в лексику одного языка, воспринимаются по смыслу как независимые друг от друга обозначения, что препятствует восприятию заявленного обозначения в качестве словосочетания в целом и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из входящего в его состав словесных обозначений по отдельности.

В свою очередь слово «DAILY» являющееся основным и единственным элементом противопоставленных товарных знаков [1] - [3], полностью входит в состав заявленного обозначения, что обуславливает фонетическое и семантическое сходство независимого индивидуализирующего элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. При этом выполнение спорного словесного элемента в составе сравниваемых обозначений буквами одного алфавита усиливает сходство от восприятия знаков в целом.

Указанные обстоятельства определяют возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, т.е. сопоставляемые знаки характеризуются высокой степенью сходства.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного

¹ Большой англо-русский и русско-английский словарь, <https://translate.academic.ru/coco/en/ru/>; <https://translate.academic.ru/daily/en/ru/>.

полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Также следует указать, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 11, 16, 25, 30 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых знаков в гражданском обороте.

Указанные обстоятельства предопределяют возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, т.е. сопоставляемые обозначения характеризуются высокой степенью сходства. Следовательно, наличие противопоставленных товарных знаков [1] – [3] является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2023797440 в отношении заявленных товаров 11, 16, 25, 30 классов МКТУ согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что не позволяет удовлетворить рассматриваемое возражение.

Что касается примеров регистраций товарных знаков, приведенных заявителем в обоснование своей позиции о возможности регистрации заявленного обозначения со словесным элементом «Daily», то они не могут быть приняты во внимание в настоящем деле, поскольку спорный словесный элемент употребляется в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в то или иное обозначение смысл. Также следует отметить, что приведенная в возражении

судебная практика касалась иных товарных знаков, которые, в частности, представляют собой словосочетания с определенной графикой, фонетикой и семантикой (сопоставлялись товарные знаки «Яндекс Афиша» по свидетельству №724232 и «**афиша**» по свидетельству №206077 (в рамках дела №СИП-591/2020); **ДВА ТЕРПУАРА** «TWO TERROIRS» по свидетельству №609252 и «**ЗОЛОТОЙ**», «**ЗОЛОТОЙ**» по свидетельствам №498606, №498607 (в рамках дела №СИП-187/2022); «**МИЛА МЕЛИССА**» по свидетельству №590177 и «**MELISSA**» по свидетельству №149794 (в рамках дела №СИП-523/2022); «**мастер_Муравей**» по свидетельству №650008 и «МУРАВЕЙ», «**МУРАВЕЙ**» по свидетельствам №543558, №591604 (в рамках дела №СИП-605/2021)), а также иных обстоятельств, что не позволяет воспринимать сделанные в рамках этих дел выводы по аналогии с настоящим спором.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарные знаки со словесным элементом «Poetti» принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении товаров 11, 16, 25, 30 классов МКТУ.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2024.