

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.05.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пять вкусов», г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023810738, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2023810738, поданной 10.11.2023, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.01.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не

соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для заявленных услуг 43 класса МКТУ, так как сходно до степени смешения:

- со знаками «POMODORO CAFE» по международной регистрации № 874671 с



приоритетом от 20.04.2005 и « » по международной регистрации № 875137 с приоритетом от 20.04.2005, зарегистрированным на имя Newton Park Limited, Гибралтар, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 13.05.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют частичное фонетическое сходство, не приводящее однако к их фонетическому смешению;
- при произношении отдельных слов «NOVO», «POMO», «DORO», находящихся на разных уровнях (строках) в обозначении, неизбежно возникают микропаузы, благодаря чему словесные элементы обозначения не произносятся быстро и слитно, как единое слово «POMODORO» в противопоставленных знаках;
- заявленное обозначение визуально и фонетически воспринимается именно как отдельные слова, а не единое слово «NOVOPOMODORO»;
- имеются явные различия по графическому признаку, не позволяющие спутать обозначение и противопоставленные знаки;
- в заявленном обозначении слова «NOVO», «POMO», «DORO» исполнены оригинальным крупным шрифтом ярко-красного цвета, причем в каждом слове одна буква «О» исполнена как стилизованный помидор (или капля томатного соуса на тарелке);
- в противопоставленном знаке черно-белого цвета буквы исполнены в иной графической манере на черном фоне внутри стилизованного изображения помидора;
- имеются существенные различия по смысловому признаку;

- заявленное обозначение состоит из трех слов, размещенных в трех строках друг под другом, каждое из которых является фантазийным, не имеющим лексического значения;

- слова «NOVO», «POMO», «DORO» в заявленном обозначении отделены друг от друга (не просто пробелом при написании, например, в одной строке, а отдельным исполнением в разных строках), чтобы подчеркнуть самостоятельное значение каждого из них;

- ни одно из этих слов не имеет смыслового сходства со словом «POMODORO»;

- противопоставленные знаки имеют в своем составе неохраняемый элемент «safe», дающий прямую семантическую отсылку к роду деятельности.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.01.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента по заявке № 2023810738.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя и/или его представителей, уведомленных в установленном порядке, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.11.2023) поступления заявки № 2023810738 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

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; расположение 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 учётом 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 обозначениях 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 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 № 2023810738, поданной 10.11.2023, представляет собой словесные элементы «NOVO POMO DORO», выполненные буквами латинского алфавита в три строки с оригинальным исполнением букв «О» выполненных в виде стилизованных помидоров. Все элементы выполнены ярко-красным цветом на белом фоне. Регистрация испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в возражении.

В заявленном обозначении словесная часть представлена словами «NOVO POMO DORO», изобразительные элементы не меняют доминирующего значения словесной части.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023810738 в качестве товарного знака, согласно оспариваемому решению, препятствовали знаки «POMODORO CAFE» по



международной регистрации № 874671 и « » по международной регистрации № 875137.

В противопоставленных знаках по международным регистрациям №№ 874671, 875137 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «POMODORO», поскольку именно он формирует общее впечатление от товарных знаков, способствует их запоминанию потребителями и выполняет основную индивидуализирующую функцию, в то время как изобразительные элементы имеют вспомогательное значение. Слово «CAFE» имеет второстепенное значение в индивидуализирующей способности товарного знака, является неохраемым элементом.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки представлены фонетически сходными элементами «NOVO POMO DORO» / «POMODORO», «POMODORO»: фонетическое сходство определяется наличием совпадающих звуков в обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, идентичным их расположением, сходством состава гласных и согласных, одинаковым местом совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений, а также вхождением одного обозначения в другое, что усиливает общее фонетическое впечатление и способствует восприятию обозначений как схожих. Наличие слова «NOVO» не устраняет указанного сходства, поскольку звуки слова «POMODORO» полностью входят в заявленное обозначение. Довод заявителя о том, что при произношении отдельных слов «NOVO», «POMO», «DORO», находящихся на разных уровнях (строках) в обозначении, неизбежно возникают микропаузы, благодаря чему словесные элементы обозначения не произносятся быстро и слитно, как единое слово «POMODORO» в противопоставленных знаках, не убедителен, так как микропаузы не позволяют прийти к выводу о фонетическом несхождении.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется общим зрительным впечатлением, обусловленным использованием латинского алфавита, сходством начертания букв (печатные заглавные) и их последовательностью. При этом визуальный критерий в данном случае не является определяющим, визуальное восприятие обозначений в целом формируется за счет их словесных частей.

Что касается смыслового сходства, следует учитывать, что заявленное обозначение «NOVO POMO DORO» хотя и не имеет очевидного лексического значения и может восприниматься как фантазийное, приобретает смысловой окрас, характерный противопоставленным товарным знакам «POMODORO», имеющим определенное значение на итальянском языке – «ТОМАТ», «ПОМИДОР» (см. Интернет <https://translate.yandex.ru/dictionary/Итальянский-Русский/Pomodoro?>, <https://context.reverso.net/перевод/итальянский-русский/POMODORO>), так как включает графические элементы, напоминающие изображение помидора. Вместе с тем семантический признак не может быть использован в качестве основного критерия поскольку слова выполнены в латинице, и их понимание российским потребителям может быть затруднено.

При этом разделение слов может приводить к утрате смыслового восприятия, однако лишь это свидетельствует о меньшем значении смыслового критерия, но не об отсутствии сходства в целом.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются фонетическим, графическим и смысловым сходством, однако семантический признак не играет определяющей роли, вследствие чего в целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия. При этом степень сходства нельзя признать низкой ввиду большинства признаков, свидетельствующих о сходстве.

Сравнительный анализ заявленных услуг 43 класса МКТУ и услуг, содержащиеся в перечне противопоставленных регистраций №№ 874671, 875137, показал следующее.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«информация и консультации по вопросам приготовления пищи; услуги баров; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги*

кафе; услуги кафетериев; 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 с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых» однородны услугам «*services de restaurants, banquets et services de traiteurs; services de cafés et snack-bars; préparation d'aliments à emporter et de plats à emporter; services de vente itinérante d'aliments et de boissons; services d'hôtels; services de bars; services afférents à la préparation d'aliments et de boissons; services de discothèques, mise à disposition de nourriture / услуги ресторанов, банкетов и общественного питания; услуги кафе и закусочных; приготовление еды на вынос и доставка еды на вынос; услуги выездной продажи продуктов питания и напитков; гостиничные услуги; Услуги баров; услуги, связанные с приготовлением продуктов питания и напитков; услуги ночные клубы, доставка еды»* (<https://translate.yandex.ru/>) 43 класса МКТУ противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 874671, 875137, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному роду услуг, связаны с приготовлением еды и напитков (предприятия общественного питания), то есть имеют одно назначение, один круг потребителей, условия реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Заявитель не оспаривает вывод об однородности.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 874671, 875137, наряду с однородностью сравниваемых услуг, представленных в их перечнях, свидетельствуют о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При таких обстоятельствах нет оснований для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.05.2025, оставить в силе решение Роспатента от 14.01.2025.