

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС] рассмотрела поступившее 18.09.2025 возражение Ершова Максима Леонидовича, г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024758581, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2024758581 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.05.2024 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «светло-бежевый, темно-бежевый, черный».

Роспатентом 15.03.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024758581 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со следующим товарным знаком: «**SOLAR**» (2) по свидетельству № 486180 (приоритет 01.07.2011), зарегистрированным ранее на имя ООО "Солар", 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Варшавская, д. 9/1, офис 1, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;
- заявленное обозначение «SolarCoffee» (1) было квалифицировано экспертизой сходным до степени смешения с товарным знаком «SOLAR» (2) по фонетическому критерию сходства, который в данном случае характеризуется такими признаками, как вхождение одного обозначения в другое, характер совпадающих частей обозначений, 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, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных и согласных звуков.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.09.2025, заявителем указано следующее.

Правообладателем противопоставленного товарного знака (2) выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака по заявке № 2024758581 в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ. Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя товарного знака (2) на территории Российской Федерации и отсутствии риска столкновения интересов в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения (1) и (2) не являются тождественными, имеют графические и иные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление при их восприятии потребителем, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение. Поскольку заявленное обозначение (1) и товарный знак (2), не являющийся в свою очередь общеизвестным или коллективным, не тождественны, предоставление письма-согласия позволяет снять

единственное препятствие (2) к регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.03.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024758581 и зарегистрировать заявленное обозначение (1) в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- решение Роспатента по заявке № 2024758581 от 15.03.2025 г. – (3);
- скан-копия письма-согласия правообладателя товарного знака (2) по свидетельству № 486180 от 11.08.2025 г. - (4);
- оригинал вышеуказанного письма-согласия - (5).

На заседании, состоявшемся 05.11.2025, коллегией были выявлены дополнительные основания в части применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Коллегией установлено, что словесный элемент «Coffee» заявленного обозначения (1) в переводе с английского языка на русский язык означает «кофе, кафе, кофейный» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>), следовательно, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги 43 класса МКТУ, может восприниматься как название предприятия общественного питания. В связи с чем, словесный элемент «Coffee» не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса и может быть включен в состав заявленного обозначения (1) в качестве неохраняемого элемента.

Заявитель выразил согласие с дискламацией словесного элемента «Coffee», о чем сделана запись в протоколе заседания коллегии от 05.11.2025 г.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 18.09.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.05.2024) заявки № 2024758581 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков,

знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как

слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о

государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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; 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 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 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 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2024758581 представляет собой комбинированное обозначение. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «светло-бежевый, темно-бежевый, черный».

Заявитель выразил согласие с дополнительными основаниями коллегии по пункту 1 статьи 1483 Кодекса в части отнесения элемента «Coffee» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «кофе, кафе, кофейный», см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>) заявленного обозначения (1) к неохраняемым элементам. См. протокол заседания коллегии от 05.11.2025 г.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы указан следующий товарный знак: «» (2) по свидетельству № 486180 (приоритет 01.07.2011, срок действия регистрации продлен до 01.07.2031 г.). Правообладатель: ООО "Солар", г. Новосибирск. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем вышеуказанного товарного знака (2) было выражено безотзывное согласие (5) на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2024758581 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 43 класса

МКТУ. Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (2) в гражданском обороте на российском потребительском рынке услуг 43 класса МКТУ. При этом у противопоставленного товарного знака (2) отсутствует статус общеизвестного или коллективного товарного знака, что свидетельствует об отсутствии предпосылок для введения потребителей в заблуждение. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение. В письме-согласии (5) отмечено, что регистрация заявителем заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака по заявке № 2024758581 не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия визуального и фонетического характера, выполнены разным шрифтом, в связи с чем, производят разное зрительное впечатление. При этом, заявленное обозначение (1) содержит и иные изобразительные элементы, влияющие на его индивидуализирующую способность.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителями противопоставленного товарного знака (2), связанном с предшествующими знаниями об исследуемых услугах. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2024758581 в отношении испрашиваемого перечня услуг 43 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (5)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемого перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2025, отменить решение Роспатента от 15.03.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024758581.