

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.05.2019, поданное ООО «КофеКап», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711800 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017711800, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 07, 21, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.07.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03, 07, 21, части 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, а в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №561576 с приоритетом от 27.10.2014, зарегистрированным ранее на имя «Кофейная компания «Вокруг света», Московская область, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COFFEE CUP» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым, поскольку указывает на назначение и свойства товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «COFFEE CUP», входящий в состав заявленного обозначения, не может быть признан неохраняемым для всех заявленных товаров и услуг, поскольку переводится с английского языка как «чашка (или кружка) кофе». Очевидно, что речь не идет о продаже именно кружек кофе. Словесный элемент призван не прямо информировать потребителей о реализуемых товарах и оказываемых услугах, а вызывать ассоциации с уютом, неспешным отдыхом, во время которого можно выпить кружку кофе
- указанное восприятие также предопределено существованием на товарном знаке изобразительного элемента в виде рук, держащих кружку с напитком;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №561576;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны по семантическому признаку, поскольку словесный элемент «Coffeecap» противопоставленного знака является семантически нейтральным, не переводится определенным образом, не вызывает никаких ассоциаций и потому сложнее запоминается потребителями. Если же воспринимать противопоставленное обозначение в качестве двух отдельных слов, буквальным переводом является «кофе кепка», а словесный элемент заявленного обозначения «coffee cup» обладает смысловым значением (переводится как «кружка кофе»), что подчеркнуто наличием изобразительного элемента в знаке;

- также заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными фонетически. Заявленное обозначение представляет собой два слова, которые по правилам английского языка читаются как (ко-фи кап). Противопоставленное обозначение состоит из слов «coffee» (в переводе с англ. - кофе) и сар (в переводе с английского - кепка, шапка, головной убор). Слово по правилам английского языка читается как (ко-фи-кэп), кроме того, отличие заключается в количестве слов и слогов, произношении второй части слова (которая имеет важное значение в связи с небольшой различительной способностью слова coffee как такового);

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными графически, так как противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом, в то время как заявленное обозначение выполнено оригинальным образом, с помощью слегка закругленных букв жирного начертания.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711800 в отношении заявленных товаров 03, 07, 21, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.03.2017) поступления заявки №2017711800 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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 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.

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.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

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.

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 является комбинированным и состоит из словесных элементов «COFFEE CUP», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде стилизованной кружки в руках, расположенных на фоне круглой плашки. Обозначение заявлено в коричневом, зеленом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 07, 21, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «COFFEE CUP», входящие в состав заявленного обозначения, являются значимыми словами английского языка и в переводе на русский язык означают «чашка кофе» («coffee» - кофе, «cup» - чашка, кружка, см. Интернет словарь: <https://translate.google.ru/>).

Из изложенного можно сделать вывод о том, что указанное словосочетание может быть использовано иными хозяйствующими субъектами при производстве или оказании услуг в хозяйственной области, относящийся к кофе, то есть, данные элементы способны указывать на вид и назначение товаров и услуг, что позволяет прийти к выводу о том, что использование обозначения «COFFEE CUP» при маркировки товаров, относящихся к изделиям относящимся к кофе, а также, связанным с данным товаром услугам не способно привести к возникновению у потребителей необходимых и достаточных ассоциаций, позволяющих обозначению выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

В силу отмеченных обстоятельств, вывод экспертизы о том, что словосочетание «COFFEE CUP» признано не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным, в связи с чем является неохраняемым.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «Coffeesar» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [1].

Сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ «заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и товаров 30 класса МКТУ «кофе; заменители кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]» противопоставленного товарного знака [1], показал, что они являются однородными, поскольку являются идентичными.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы «COFFEE

CUP». Данный факт обусловлен тем, что эти словесные элементы несут основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом коллегия отмечает, что композиционное построение заявленного обозначения выполнено таким образом, что словесные элементы «COFFEE CUP» расположены в верхней части обозначения, выполнены крупным шрифтом, в связи с чем, в первую очередь, привлекают внимание потребителей. Изобразительные элементы в виде стилизованной кружки в руках расположены в нижней части обозначения и являются дополнением к словесным элементам, поскольку усиливают семантику данного обозначения. В виду чего, можно сделать вывод о том, что словесные элементы «COFFEE CUP» несут основную семантическую нагрузку.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «COFFEE CUP»/«Coffeecap».

Фонетическое сходство этих элементов обусловлено близким составом согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Кроме того, словесные элементы «COFFEE CUP» заявленного обозначения и словесный элемент «Coffeecap» противопоставленного товарного знака [1] выполнены буквами латинского алфавита.

Относительно довода заявителя о том, что словесный элемент «Coffeecap» противопоставленного товарного знака [1] может быть воспринят как «кофе кепка», то есть не имеет определенного значения, тогда как противопоставленное обозначение «COFFEE CUP» в качестве двух отдельных слов, переводится как «кружка кофе», в связи с чем, данные обозначения не являются семантически сходными, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] «Coffeesar» выполнен в одно слово, его значение отсутствует в словарно-справочных изданиях, что не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в данный словесный элемент входит элемент «Coffee», который является значимым и широко известным. В связи с чем, словесный элемент «Coffeesar», воспринимается как, слово, относящееся к товарам, связанным с «кофе», поскольку элемент «сар», несмотря на то, что переводится с английского языка как «кепка», созвучен со словом английского языка «cup» («чашка»), а учитывая, что средний российский потребитель не обладает широкими познаниями в иностранных языках, возникает большая вероятность того, что указанный элемент будет восприниматься как «чашка кофе», что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.07.2018.