

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.08.2024, поданное Акционерным обществом "Мэлон Фэшн Групп", город Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024716686, при этом установила следующее.

vigge

Заявка №2024716686 на регистрацию обозначения « **cafe** » была подана на имя заявителя 19.02.2024 в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда кухонного оборудования; аренда помещений для проведения встреч; аренда роботов для приготовления напитков; аренда стульев, столов, столового белья и посуды; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги виртуальных ресторанов; услуги закусочных; 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».

Решением Роспатента от 13.06.2024 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение признано

VEGGY

сходным до степени смешения с товарным знаком « » по свидетельству №713887 с приоритетом от 21.03.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИЛЬФУМО», Новосибирская область, город Новосибирск, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «safe» является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение не являются сходными;

- сравниваемые обозначения различаются по шрифту и написанию, по количеству звуков и произношению, в переводе с английского слово «Veggy» переводится как «вегетарианец», а слово «vigge» - это имя маскарадного животного известного бренда магазина одежды «SELA»;

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 21.08.2024, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать

заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в полученном письме-согласии.

К возражению приложена копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №713887. В корреспонденции, поступившей в ведомство 10.09.2024, заявителем направлен оригинал письма-согласия.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.09.2024, заявитель выразил свое согласие относительно неохраноспособности элемента "café" на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, о чем в протоколе заседания есть соответствующая запись.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.02.2024) заявки №2024716686 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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.

vigge

Заявленное обозначение « **vigge** cafe » состоит из словесных элементов «vigge safe», выполненных оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черно-белом цветовом исполнении в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда кухонного оборудования; аренда помещений для проведения встреч; аренда роботов для приготовления напитков; аренда стульев, столов, столового белья и посуды; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги виртуальных ресторанов; услуги закусочных; 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 ваюоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых»*.

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

Входящие в состав заявленного обозначения элемент «safe» - в переводе

с английского «safe» означает «кафе; кофейня; кафе-ресторан; кофейная» (см. <https://www.multitrان.com/m.exe?s=cafe&l1=1&l2=2>). Таким образом, элемент «safe» характеризует заявленные услуги, что заявителем также не оспаривается. Данный словесный элемент может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не занимает в нем доминирующего положения.

VEGGY

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №713887 является словесным. Словесный элемент «VEGGY» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в отношении услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лаппи "удон" и "соба"; ясли детские».*

В сравниваемых товарных знаках основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую нагрузку, являются словесные элементы «vigge» и «VEGGY».

С точки зрения фонетики сравниваемые слова «vigge» и «VEGGY» состоят из одинакового количества слогов, звуков, слова имеют близкий

состав гласных и согласных, характеризуются одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением.

При этом коллегия учитывала, что при произношении латинские буквы [i] и [e] имеют сходное звучание. Различные конечные буквы [e] и [y] в беглой устной речи также могут произноситься потребителями одинаково. В связи с изложенным коллегия полагает, что между сравниваемыми обозначениями имеется фонетическое сходство.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент «vigge» отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита, в центре обозначения более крупным размером и стандартным (близким к стандартному) шрифтом усиливает их сходство. При этом между заявленным обозначением и противопоставленным ему знаком имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента. Однако данный факт не играет существенной роли при запоминании обозначений и не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве словесных обозначений.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными обозначения по фонетическому и графическому факторам сходства.

Что касается услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку услуги либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду услуг (услуги по аренде предметов для проживания, услуги предприятий общественного питания), имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид, то это позволяет признать их однородными.

Заявитель в возражении не оспаривает однородность услуг, представленных в их перечнях.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №713887 на регистрацию товарного знака по заявке №2024716686 в отношении услуг 43 класса МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и

общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024716686, устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2024, отменить решение Роспатента от 13.06.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2024716686.