

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.07.2024, поданное Кабицкой Ольгой Сергеевной, город Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712536 при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023712536 подано 17.02.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 19.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712536 в отношении товаров

30 класса МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности были выявлены сходные до степени смешения обозначениями:

[1] - " **OKOFFEE** ", ранее заявленным на имя Зюзина Дмитрий Анатольевич, 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова, 3, корп. 2, кв. 26 (заявка №2022744634, приоритет 05.07.22) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

[2] - с товарным знаком "  ", зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "КрымТоргСервис", 141006, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ш. Волковское, владение 5А, стр. 1, оф. 505/2 (по свидетельству №579924, приоритет 23.04.15) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

[3] - с товарным знаком "  ", зарегистрированным на имя Имтрон ГмбХ, Медиа-Сатурн-Штрассе 1 85053 Ингольштадт, Германия (св-во №494627, приоритет 26.09.11, продлен до 26.09.31) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарными знаками, зарегистрированными на имя Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский", 107140, Москва,

ул. Малая Красносельская, 7 [4] «  » по свидетельству №768430,

приоритет 15.05.19; [5] «  », [6] «  » по свидетельствам №744345,

744346, приоритет 30.12.10, продлен до 30.12.30; [7] «  » по свидетельству №744347, приоритет 18.12.09, продлен до 18.12.29; [8]

« **ВДОХНОВЕНИЕ** », [9]  » по свидетельствам №№744349, 744348, приоритет 03.03.03, продлен до 03.03.33 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарными знаками, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Гелиос-Экспресс" ,644048, г. Омск, пр.

 К.Маркса, 38 [10] «  » по свидетельству №476111, приоритет 30.12.10,

продлен до 30.12.30; [11]  » по свидетельству №438880, приоритет 18.12.09, продлен до 18.12.29; [12] « **ВДОХНОВЕНИЕ** » по

 свидетелству №279389, [13] «  » по свидетельству №279628 –

 прекратил действие, [14] «  » по свидетельству №279627 –

прекратил действие, приоритет 03.03.03, продлен до 03.03.33; [15] « **ВДОХНОВЕНИЕ** » по свидетельству №165938/1, приоритет 23.01.97, продлен до 23.01.27) в отношении однородных товаров 30 класса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 19.03.2024. Доводы возражения сводятся к следующему.

В отношении противопоставленной заявки №2022744634 в возражении сообщается о вынесении решения об отказе в государственной регистрации

товарного знака, в связи с чем данное обозначение более не может являться противопоставлением.

В отношении противопоставлений с товарными знаками по свидетельствам №№579924, 494627, то заявитель делает вывод о несходстве сопоставляемых обозначений за счет разной длины фонетического ряда, композиционно-графических отличий, за счет семантических отличий. Кроме того, заявитель обращает внимание на сосуществование двух товарных знаков по свидетельствам №№579924, 494627 между собой в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заявленном обозначении элемент «ОК» связан с первыми буквами имени и фамилии заявителя – Ольга Кабицкая. При этом заявителем выявлено большое количество товарных знаков с элементами «ОК», а также с элементами «coffee», которые сосуществуют друг с другом.

В возражении сообщается, что часть противопоставленных товарных знаков содержит неоднородные товары (по свидетельствам №768430, 744345, 744346, 744347, 744349 - в их перечне нет «кофе», а заявленное обозначение подано в части товаров именно - кофе).

Также заявитель сообщает об истечении действия правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№279628, 279627.

В отношении товарных знаков со словесным элементом «ВДОХНОВЕНИЕ», которые являются действующими, то заявитель отмечает, что они ассоциируются у потребителей с товаром шоколад.

«ОК-Coffee» — это компания и интернет-магазин. Продукция ОК-Coffee представлена обширным ассортиментом зернового и молотого кофе, обжаренного бесконтактным способом в потоках горячего воздуха: это и эспрессо-смеси, моносорта, микролоты, ароматизированный кофе, кофе в шоколаде. Заявитель (ИП Кабицкая Ольга Сергеевна) сотрудничает по поставке своего товара с такими партнерами как: ООО "АГРОТОРГ"(ИНН7825706086), ООО КОМПАНИЯ "УРАЛ-АГРОТОРГ"(ИНН7451107292), ООО "АГРОАСПЕКТ"(ИНН7715277300), АО

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"(ИНН7728029110), ООО "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ Н.Н."(ИНН5257041777), ООО "ФИРМА "ОМЕГА-97"(ИНН7709229731), ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОДМИКСП"(ИНН7719524045), ООО "АЛЬТЭКС"(ИНН7701707295), ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА"(ИНН7715196234), ООО "КОПЕЙКА-М.О."(ИНН5027098120), ООО "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ"(ИНН3665052893), ООО "КОПЕЙКАПОВОЛЖЬЕ"(ИНН5262137114), ООО "КОПЕЙКА-САРОВ"(ИНН5254032848), ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАБАЗ"(ИНН7729361329), ООО "КУПЕЦ"(ИНН3128055898), АО "ПЕРЕКРЕСТОК ВКУСОВ"(ИНН7714744400), ООО "СТРОЙИНВЕСТ"(ИНН7715824601), АО "ПРОДТОРГ"(ИНН4345164751), ООО "ГАСТРОНОМ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"(ИНН4811000552), ООО "РЕГИОНПРОДУКТ"(ИНН3663036279), ООО "РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМАТОВ"(ИНН9701088994), АО "УФИМСКИЙ ГАСТРОНОМ"(ИНН0273917406), "МНОГО ЛОСОСЯ"(ИНН9704003050), ООО "ОНЛАЙН-ГИПЕРМАРКЕТ"(ИНН9722004963), продуктовый гипермаркет «АШАН», российской сетью продовольственных магазинов «Бахетле».

Заявитель является администратором доменного имени «OK-COFFEE.RU» с 03.06.2021г.

Компания осуществляет свою деятельность с 2021 года, и уже на протяжении четырех лет осуществляет свою рекламную кампанию.

По мнению заявителя, обозначение активно используется для индивидуализации оказываемых услуг и продажи товара на территории Российской Федерации, и уже прочно ассоциируется в сознании потребителя с его коммерческой деятельностью.

На основании вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 19.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712536 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.08.2024 в протоколе заседания были указаны дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712536, а именно: «Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения со

знаком «» по международной регистрации №1094453, зарегистрированной в отношении товаров 30 класса МКТУ».

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

С учетом даты (17.02.2023) поступления заявки №2023712536 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака



комбинированное обозначение «» по заявке №2023712536 состоит из словесных элементов «OK-Coffee», выполненных буквами латинского алфавита, а также из словесного элемента «ВДОХНОВИСЬ», выполненного буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения кофейных зерен. Слова в знаке выполнены в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение [1] "**OKOFFEE**", по заявке №2022744634 с приоритетом 05.07.22. поданной в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленные товарные знаки [2] "" по свидетельству №579924 с приоритетом 23.04.2015 в отношении однородных товаров 30



класса МКТУ; [3] " " по свидетельству №494627, приоритет 26.09.11, состоят из словесного элемента «ОК», который одинаковым образом выглядит как в исполнении буквами русского алфавита, так и буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаков действует в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки [4] «



№768430, приоритет 15.05.19; [5] «



№744345, 744346, приоритет 30.12.10; [7] «

№744347, приоритет 18.12.09; [8] « **ВДОХНОВЕНИЕ** », [9] «  » по свидетельствам №№744349, 744348, приоритет 03.03.03, включают в свой состав слово «ВДОХНОВЕНИЕ», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана товарных знаков действует в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки [10] «



№476111, приоритет 30.12.10; [11] «

№438880, приоритет 18.12.09; [12] « **ВДОХНОВЕНИЕ** » по свидетельству



№279389, [13] « » по свидетельству №279628 – прекратил



действие 02.11.2023г.; [14] «» по свидетельству №279627 – прекратил действие, приоритет 03.03.03, прекратил действие от 09.04.2007;

[15] «**ВДОХНОВЕНИЕ**» по свидетельству №165938/1, приоритет 23.01.97, продлен до 23.01.27 содержат словесный элемент «ВДОХНОВЕНИЕ», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [16]  по международной регистрации №1094453 с датой последующего указания о распространении действия правовой охраны на территорию Российской Федерации от 27.11.2019 выполнен буквами латинского алфавита, при этом буква «O» содержит изобразительный элемент в виде волнистой линии. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023712536 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Принимая во внимание истечение срока действия правовой охраны товарных знаков по свидетельствам [13-14], данные товарные знаки более не являются предметом противопоставления. Учитывая также вынесение решения Роспатента от 05.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022744634, данное обозначение также должно быть снято с противопоставления.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2-7, 9-11, 16) являются комбинированными, при этом в комбинированных обозначениях ведущее значение имеет словесный элемент, так как он подлежит воспроизведению, запоминанию со стороны потребителей и подлежит озвучиванию в рекламных целях.

Противопоставленные товарные знаки (8, 12, 15) являются словесными и подлежат сопоставлению исключительно по критериям сходства словесных элементов.

Заявленное обозначение состоит из двух, не связанных друг с другом по смыслу и композиционно элементов «ОК-coffee» и «ВДОХНОВИСЬ», в связи с чем самостоятельным предметом противопоставления являются товарные знаки с каждым из словесных элементов в отдельности (ОК, ВДОХНОВЕНИЕ, Oscaffe).

Так, противопоставленные товарные знаки [2-3], в которых единственным словесным элементом является слово «ОК», полностью входят в состав заявленного обозначения и, тем самым, определяют некоторую степень фонетического и визуального сходства за счет совпадения графического написания и звучания первого словесного элемента заявленного обозначения, с которого начинается восприятие заявленного обозначения, и единственного словесного элемента противопоставленного знака.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что в элемент «ОК» заявленного обозначения заложен уникальный смысл – имя и фамилия заявителя – Ольги Кабицкой, коллегия отмечает, что данная семантика может быть воспринята исключительно заявителем, в то время как элемент «ОК» является словом общераспространенным, означающим согласие, одобрение, синоним «ДА», поэтому семантика элемента «ОК» в заявленном обозначении и элементов «ОК» в противопоставленных знаках является совпадающей. Дополнительные словесные элементы “coffee вдохновись” заявленного обозначения не позволяют воспринимать элемент “ОК” в каком-либо новом, ином значении.

Что касается противопоставлений с товарными знаками, состоящими из слова «ВДОХНОВЕНИЕ» или включающими его в качестве единственного словесного элемента, то слово «ВДОХНОВИСЬ» заявленного обозначения является формой слова «ВДОХНОВЕНИЕ», как

существительное и глагол, образованные от одного и того же корня. Сопоставляемые слова совпадают в 7 буквах и звуках из 10 букв и 9 звуков, то есть имеется высокое фонетическое сходство.

Добавление словесных элементов «OK-Coffee» в заявленном обозначении к слову «ВДОХНОВИСЬ» не меняет семантического восприятия последнего как действия по пробуждению вдохновения, побуждению к чему-л. (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/20182?ysclid=m3j7ibyr89679451501>).

Существительное «вдохновение» имеет значение «творческое одушевление, состояние творческого подъема» (<https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&from=ru&to=xx&did=ogegova&stype=>).

Таким образом, сопоставляемые слова имеют близкое значение либо состояния творческого подъёма, либо действия по его пробуждению, что связано с идентичными смысловыми ассоциациями.

Выполнение слов «ВДОХНОВИСЬ» в заявленном обозначении и «ВДОХНОВЕНИЕ» в противопоставленных знаках буквами русского алфавита позволяет сделать вывод о графическом сходстве этих словесных элементов.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (4-12, 15) следует признать сходными в целом за счет установленного фонетического, семантического и графического сходства входящих в их состав словесных элементов «ВДОХНОВИСЬ» и «ВДОХНОВЕНИЕ».

Сложносоставной элемент «OK-coffee» заявленного обозначения и словесный элемент «ОССАФФЕ» противопоставленного знака [16] являются фонетически сходными, так как совпадают во всех слогах и звуках, расположенных в одинаковой последовательности.

Что касается возможного воспроизведения слов с разной расстановкой ударения на первый слог в заявленном обозначении и на последний слог в

противопоставленном знаке, то независимо от ударного слога, набор произносимых гласных и согласных звуков является одинаковым.

Семантически сопоставляемые слова имеют идентичное значение – кофе (в переводе с английского и с французского языков), что свидетельствует об идентичности заложенных в обозначения понятий и идей.

Графически сопоставляемые словесные элементы являются сходными, так как выполнены буквами одинакового алфавита.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак [16] являются сходными, так как включают в свой состав семантически, фонетически и графически сходные словесные элементы.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-12, 15-16] показал следующее.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ *«кофе»* идентичны товарам противопоставленных знаков [2-3, 9, 10, 11, 12, 15], однородны товарам 30 класса МКТУ *“ароматизаторы кофейные; какао; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные”* противопоставленного знака [4], *“какао”* противопоставленных знаков [5-6], *“ароматические вещества кофейные”* противопоставленного товарного знака [7], *“напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао”* противопоставленного знака [8]. Перечисленные напитки имеют признаки взаимозаменяемости, характеризуются одинаковыми условиями реализации и круга потребителей.

Сопоставляемые товары относятся к одним и тем же родовым группам (напитки, вещества кофейные), поэтому сопоставляемые товары 30 класса МКТУ являются в высокой степени однородными.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-12, 15, 16], а также в части тождество, а в остальной части высокую степень однородности

сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Кроме того, в соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при определении вероятности смешения учету подлежат дополнительные обстоятельства, в том числе известность сравниваемых обозначений.

Представленные с возражением сведения об активном использовании заявленного обозначения, однако, не устраняет опасности смешения сходных обозначений на рынке.

Учитывая установленное сходство сопоставляемых обозначений, а также однородность испрашиваемых услуг, обозначение по заявке №2023712536 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительные права владельца противопоставленных товарных знаков (2-12, 15, 16).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2024, изменить решение Роспатента от 19.03.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712536 с учетом дополнительных обстоятельств.