

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 07.11.2024 возражение ООО «ФЭНХАО», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023740087, при этом установила следующее.



MET TEA
茶无双

Регистрация обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке № 2023740087 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.05.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 32, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 08.07.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано следующими доводами.

Словесный элемент «ТЕА», входящий в заявленное обозначение, с английского языка переводится как «ЧАЙ» (см. например, https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&source_lang=en&target_lang=ru&text=TEA) - культивируемое вечнозелёное растение, высушенные и особо обработанные листья которого при заварке дают ароматный тонизирующий напиток

(см. например, словарь Ожегова, <https://ozhegov.info/slovar/?q=%D1%87%D0%B0%D0%B9>) не обладает различительной способностью.

Кроме того установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «МЕТ», зарегистрированным под №1011281[1] с приоритетом от 27.01.23 (ранее заявка № 2023705263) на имя Филиппова Сергея Владимировича, 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, 33, кв. 6, в отношении товаров 32 класса МКТУ (напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные), однородных всем заявленным товарам 30, 32 классов МКТУ;

- с товарным знаком «МЕТ», зарегистрированным под №752073 [2] с приоритетом от 06.08.18 г. на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мэд Эспрессо», 191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 27/2, литер А, пом. 126Н в отношении товаров и услуг 30 (напитки чайные; чай; чай со льдом), 43 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 30, 32, 43 классов МКТУ.

Информацию о противопоставленных товарных знаках см. на сайте ФИПС по ссылке <https://www1.fips.ru/registers-web/>.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 32, 43 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- в целях устранения фонетического сходства заявленного обозначения с товарными знаками №752073 с датой приоритета 06.08.2018 г. и № 1011281 с датой



приоритета 27.01.2023 г. заявителем подано заявление о внесении изменений в

заявленное обозначение в части слитного написания словесного элемента

Таким образом, в случае удовлетворения заявления о внесении изменений в заявленное обозначение фонетическое звучание товарного знака будет представлять собой единое слово «мэtti» с ударением на второй слог;

- Роспатентом нарушен принцип законных ожиданий. В частности, при регистрации товарного знака № 1011281 с датой приоритета 27.01.2023 г. был уже зарегистрирован товарный знак №752073 с датой приоритета от 06.08.2018 г. Однако при регистрации товарного знака № 1011281 ему не был противопоставлен товарный знак №752073 и экспертизой не было выявлено сходство до степени смешения при наличии общих классов МКТУ. Таким образом, было зарегистрировано обозначение, содержащее элементы (МЕТ), экспертиза которых должна была осуществляться аналогичным образом с соответствующими выводами о нарушении пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- из изложенного следует, что заявитель мог рассчитывать, что по результатам рассмотрения заявленное обозначение будет также зарегистрировано (например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2021 №С01-1740/2021 по делу № СИП-140/2021).

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023740087 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

30 класса МКТУ - напитки чайные; напитки чайные с молоком; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чаи травяные.

32 класса МКТУ - напитки со вкусом чая безалкогольные.

43 класса МКТУ - кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос.

Коллегия рассмотрела ходатайство заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение и пришла к выводу об отказе в удовлетворении данного ходатайства в связи с тем, что слитное написание словесных элементов «МЕТ» и «ТЕА» меняет обозначение по существу и, кроме того, указанное изменение не устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.05.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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 символами и 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.

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

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 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 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 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «  » представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из изображения девочки и словесных элементов «МЕТ» и «ТЕА», выполненных стандартным шрифтом, под которыми размещены изображения иероглифов.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ, а именно:

30 класса МКТУ - напитки чайные; напитки чайные с молоком; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чаи травяные.

32 класса МКТУ - напитки со вкусом чая безалкогольные.

43 класса МКТУ - кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос.

Словесный элемент «ТЕА» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной

способностью, указывая на вид, свойство товаров и назначение услуг, что в возражении не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака оспаривается в части его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров и услуг ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками «  » [1] и «  » [2], зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг и имеющими более ранний приоритет.

В частности, товарный знак [1] охраняется для товаров 32 класса МКТУ – напитки безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные.

Товарный знак [2] действует, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ – напитки чайные; чай; чай со льдом и услуг 43 класса МКТУ – еда и напитки навынос; закусочные; кафе; кафетерии; кофейни; подача еды и напитков для гостей; подача еды и напитков для гостей в предприятиях розничной торговли и в предприятиях, торгующих навынос; подача чая, кофе, какао, газированных напитков или напитков из фруктовых соков; предоставление продуктов питания и напитков; предоставление услуг по предоставлению кофе в офисы; заведения общественного питания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров, предоставляющих кофе и соки; услуги баров, предоставляющих кофе и чай; услуги буфетов для коктейльных мероприятий; услуги в сфере питания и напитков; услуги кафе, столовых; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их в офис; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги предприятия быстрого питания, торгующего навынос.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарными знаками [1-2] установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки

признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «МЕТ», которые доминируют в сравниваемых обозначениях и выполняют в них основную функцию товарного знака в отличие от слабого элемента заявленного обозначения – слова «ТЕА», не обладающего различительной способностью, и изобразительного элемента в виде девочки, а также присутствующих в знаке [2] словесных элементов «MAD ESPRESSO TEAM», выполненных буквами значительно меньшего размера и расположенных вокруг словесного элемента «МЕТ». Кроме того, словесные элементы легче запоминаются и именно на них акцентируют свое основное внимание потребители при восприятии товарных знаков, а также они могут быть воспроизведены на слух.

Анализ сходства сильных словесных элементов обозначений показал, что они являются тождественными фонетически и сходными графически за счет выполнения их буквами одного алфавита, которые имеют сходное начертание.

Фонетическое тождество обозначений обусловлено одинаковым количеством звуков, одинаковым составом гласных и согласных звуков и одинаковым расположением совпадающих звуков и звукосочетаний в знаках.

Сравниваемые обозначения имеют некоторые графические отличия, обусловленные разным количеством словесных элементов, наличием изобразительного элемента и использованием разного цвета. Вместе с тем, совпадающие словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что сближает обозначения визуально. Указанные графические отличия не оказывают

существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом ввиду фонетического тождества их сильного элемента «МЕТ».

Таким образом, установленное фонетическое тождество, а также графическое сходство сильных элементов сопоставляемых обозначений предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия в их выполнении.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ, а именно «напитки чайные; напитки чайные с молоком; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чаи травяные» являются однородными товарам «напитки чайные, чай, чай со льдом» 30 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они принадлежат к одной родовидовой группе товаров «чай и чайные напитки» и соотносятся как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (магазины, маркетплейсы), а также могут являться взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Товары 32 класса МКТУ «напитки со вкусом чая безалкогольные», для которых испрашивается регистрация товарного знака, идентичны товарам «напитки со вкусом чая безалкогольные» товарного знака [1] и корреспондируют товарам «напитки чайные» знака [2].

Что касается испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос», то указанные услуги либо являются идентичными услугам «кафе; кафетерии; услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», либо однородны всем услугам общественного питания, в отношении которых действует товарный знак [2], в связи с их принадлежностью к одной родовой группе услуг, одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Таким образом, следует отметить, что имеет место высокая степень однородности товаров и услуг. При этом однородность сопоставляемых товаров/услуг в возражении не оспаривается.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также высокой степени однородности товаров и услуг сопоставляемых перечней существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров/услуг одному изготовителю/лицу, их оказывающему, что способно вызвать смешение этих товаров/услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023740087 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

В отношении довода возражения о нарушении Роспатентом принципа законных ожиданий в связи с регистрацией товарных знаков [1-2], содержащих элементы «МЕТ» и не признанных экспертизой сходными до степени смешения, следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, указанные товарные знаки отличаются между собой, отличаются также фактические обстоятельства их регистрации.

Также коллегия отмечает, что в данном случае принцип правовой определенности (защиты законных ожиданий) не может быть применен, поскольку ни один из упомянутых товарных знаков не принадлежит заявителю и, кроме того, принцип защиты законных ожиданий не распространяется на основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно судебному акту по делу №СИП-140/2021, на который ссылается заявитель, при регистрации других товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. При

этом речь в указанном постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам идет о применении принципа защиты законных ожиданий в части признания обозначения обладающим различительной способностью, вопроса сходства товарных знаков это не касается.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2024.