

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 поступившее 07.06.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Бабиным Радием Николаевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021779918, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке № 2021779918, поданной 02.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ. В соответствии с заявлениями заявителя, поступившими 07.08.2023 и 31.08.2023, перечень товаров и услуг, указанный в заявке № 2021779918, изменен на следующий:

30 класс МКТУ – кофе; чай;

35 класс МКТУ – сбор и предоставление статистических данных (в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно дрожжей).

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 28.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021779918 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с установленными основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 28.09.2023, установлено, что:

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «COFFEE AND TEA» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «**LASTWISH**» по свидетельству № 884909 с приоритетом от 21.09.2021, зарегистрированным на имя индивидуального предпринимателя Мятишкина Петра Владимировича, Московская область, для товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 07.06.2024, заявитель сообщает о том, что решением Роспатента от 09.02.2024 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 884909 признана недействительной частично, поскольку действия индивидуального предпринимателя Митишкина Петра Владимировича, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 884909, признаны актом недобросовестной конкуренции в отношении части товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ. По мнению заявителя, испрашиваемые им к регистрации товары и услуги не являются однородными товарам и услугам, оставшимся в перечне противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ – кофе.

В ходе заседания коллегии, состоявшегося 22.07.2024, представитель заявителя поддержал доводы возражения об отсутствии однородности, в том числе, применительно к неупомянутым в возражении товарам «какао», сохранившимся в перечне противопоставленной регистрации.

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

С учетом даты (02.12.2021) подачи заявки № 2021779918 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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 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).



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2021779918 является комбинированным, имеет форму круга, включает изобразительный элемент в виде стилизованного орла и слова «LAST WISH», «COFFEE AND TEA», расположенные над и под изобразительным элементом, выполненные буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, согласно доводам возражения, в отношении товаров 30 класса МКТУ – кофе.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «COFFEE AND TEA» переводятся с английского языка на русский язык как «КОФЕ И ЧАЙ» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/coffee/>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/and/>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/tea/>), характеризуют заявленные товары и их изготовителя, что заявителем не оспаривается. Расположение названных слов в нижней части обозначения под крупным изобразительным элементом обуславливает отсутствие их доминирующего положения и возможность указания их в составе товарного знака в качестве неохранных на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2021779918 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ препятствовал товарный знак «**LASTWISH**» по свидетельству № 884909.

Противопоставленный товарный знак «**LASTWISH**» по свидетельству № 884909 (приоритет от 21.09.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака основано на смысловом и фонетическом тождестве основного / единственного индивидуализирующего элемента каждого из обозначений «LAST WISH» / «LASTWISH», что может быть переведено на русский язык как «последнее желание» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/last/>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/wish/>). Слитное выполнение двух лексически значимых слов в противопоставленном товарном знаке не влияет на их фонетическое воспроизведение и смысловое содержание. Что касается визуального критерия, то он не является определяющим, при этом исполнение доминирующего / основного элемента в обоих случаях отличается незначительно: оба словесных элемента выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Присутствие в заявленном обозначении иных элементов не меняет ни доминирования слов «LAST WISH», ни их смыслового содержания.

В результате наличия большинства критериев, установленным пунктом 42 Правил, с учетом основной роли сходного элемента в составе заявленного обозначения (пункт 44 Правил), следует констатировать высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вывод о сходстве сравниваемых обозначений заявитель не оспаривает, однако он полагает отсутствующей вероятность их смешения в связи с принятым

Роспатентом решением от 09.02.2024 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 884909 недействительным в отношении части товаров и услуг.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности товаров, для которых заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения, и товаров, оставшихся в перечне противопоставленной регистрации № 884909, показал следующее.

Испрашиваемые товары «*кофе*» относятся к родовой группе товаров «напитки», являются товарами широкого потребления. В свою очередь, сохраненные в перечне свидетельства № 884909 товары «*какао; настои нелекарственные; чай из морских водорослей; чай со льдом*» также являются напитками, круг потребителей которых совпадает с кругом потребителей «*кофе*». Сопоставляемые товары имеют общие условия реализации, сопутствуют друг другу при продаже, могут рассматриваться как взаимозаменяемые, а также быть отнесены к товарам одного вида и назначения.

Заявитель полагает отсутствующей однородность сопоставляемых товаров, однако коллегия обращает внимание на то, что представленные в общих формулировках товары «*кофе*» и «*какао*», хотя и имеют различные формы: в виде порошка, в виде зерен, в виде жидкого напитка холодного или горячего, – тем не менее, все эти формы свойственны обоим названным товарам. Таким образом, у коллегии нет основания для признания их разного вида.

Что касается назначения сравниваемых товаров, то оно связывается с потреблением в пищу. Субъективные намерения людей по получению разного эффекта от такого потребления (для насыщения, охлаждения, согревания, удовольствия), а равно состав продуктов не имеют определяющего значения при

оценке однородности, поскольку такие характеристики не установлены пунктом 45 Правил в качестве признаков однородности, подлежащих учету.

Поскольку в данном случае имеет место большинство признаков однородности, то товары сопоставляемых перечней признаются коллегией однородными. При этом степень однородности нельзя признать низкой.

С учетом вышеизложенного вывод о сходстве сравниваемых обозначений, наряду с выводом об однородности товаров, для индивидуализации которых они предназначены, свидетельствует о наличии оснований для вывода о вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 884909 и, как следствие, о невозможности регистрации заявленного обозначения в силу его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2023.