

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 25.05.2018, поданное индивидуальным предпринимателем А.В. Горенским, г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711033 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017711033, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29-33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие заявленного обозначения нормам, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц:

- товарным знаком «РАРА'S» по свидетельству №610901 (1) с приоритетом от 04.09.2015, зарегистрированного на имя ООО «МАКСИМУМ», Россия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- серией товарных знаков, включающих словесные элементы «PAPA'S», «PAPAS», зарегистрированных на имя ООО «Рускарт», Россия, по свидетельствам: №462049 (2) с приоритетом от 13.11.2010; №413865 (3), №413864 (4), №413863 (5), №413862 (6), №413861 (7) с приоритетами от 31.08.2009, в отношении однородных товаров 30 классов МКТУ;

- с товарным знаком «PAPA'S» по свидетельству №450996 (8) с приоритетом от 18.03.2010, зарегистрированного на имя ООО «СИСТЕМА ПИТАНИЯ - БЕРЕГ», Россия, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными услугам 43 класса МКТУ;

- с ранее заявленным на регистрацию обозначением «GARAGE» по международной регистрации №134724 (9) с конвенционным приоритетом от 07.10.2016, правовая охрана которому испрашивается на имя компании «Garage Marks Co LLC», США, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными услугам 43 МКТУ;

- со знаком «PAPA'S PILAR» по международной регистрации №1145789 (10) с приоритетом от 12.12.2012, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «HEMINGWAY», США, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными товарам 32 и 33 классов МКТУ.

Кроме того, указано, что словесный элемент «beer» в переводе с английского языка означает «пиво», в связи с чем в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ (а именно «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное» сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива)), всех заявленных услуг 43 класса МКТУ данный словесный элемент не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров и назначение услуг (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), а в отношении другой части товаров (всех заявленных товаров 29, 30, 33 классов МКТУ, другой части товаров 32 класса МКТУ) регистрация обозначения, включающего слово «beer», способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров, что препятствует регистрации в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- словесный элемент «beer» заявленного обозначения, действительно, указывает на вид товаров и назначение услуг, вместе с тем, он может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента;

- заявитель согласен со сходством заявленного обозначения и товарных знаков (1-7, 10), зарегистрированных в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, регистрация для указанных выше классов не испрашивается;

- кроме того, заявитель согласен исключить услуги «кафе, кафетерии, рестораны самообслуживания, услуги баров» 43 класса МКТУ из перечня услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. В отношении иных заявленных услуг «рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» 43 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна, поскольку они являются неоднородными услугам «ночного клуба-кафе» 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (8);

- услуги 41 класса МКТУ включают, в основном, услуги отдельных лиц или организаций по развитию умственных способностей людей или дрессировке животных, а также услуги, предназначенные для развлечения людей или организации досуга. Данный класс вообще не включает в себя услуги общественного питания. «Ночной клуб» в данном классе предполагает особый вид проведения досуга, главным образом - дискотеку, в определенное время суток (ночью);

- распространение действия услуг 41 класса МКТУ по организации развлечений на услуги по организации общественного питания 43 класса МКТУ является неправомерным расширением сферы его действия, поскольку однородные услуги в МКТУ распределены именно по классам;

- кроме того, сравниваемые услуги не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым группам (услуги общественного питания применительно к ресторанам и услуги развлечения применительно к ночным клубам), имеют разное функциональное и целевое назначение (цель услуг в ночном клубе — это, прежде всего, развлечения, дискотека, шоу-программы, то есть доставление удовольствия гостям, цель услуг общепита — удовлетворение потребностей человека в еде и напитках, в том числе с помощью сервиса доставки готовой еды), имеют разные условия реализации на рынке (ночные клубы работают преимущественно в ночное время, рестораны работают с утра),

имеют различный круг потребителей (услуги общественного питания популярны и востребованы практически у любого человека, это услуги широкого потребления, в то время как в ночные клубы ходит преимущественно молодежь);

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (9) не являются сходными в целом. Главным, сильным элементом в заявленном обозначении выступает словесный элемент «ПАПА'S», словесный элемент «garage» является слабым и носит описательный характер. В противопоставленном знаке словесный элемент «GARAGE» является единственным индивидуализирующим элементом. Следовательно, сходство сильных элементов в данном случае отсутствует;

- словесный элемент «garage» в заявке был указан в качестве неохраняемого, в связи с чем не может нарушать права правообладателей ранее зарегистрированного товарного знака;

- имеющиеся значительные фонетические, семантические и визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (9) обуславливают их различное восприятие потребителем, а, следовательно, исключают вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте;

- противопоставленный знак (9) зарегистрирован в отношении услуг «кафе» 43 класса МКТУ. Услуги ресторанов и услуги кафе являются разными видами услуг. Ресторан предполагает наличие широкого ассортимента блюд сложного приготовления, более дорогостоящим меню и высоким уровнем обслуживания. В то время как кафе предоставляет ограниченный выбор простых блюд, более низкий уровень обслуживания. Соответственно, круг потребителей данных услуг различен, различны цены и условия реализации на рынке. Цель услуг по доставке еды предполагают удовлетворение потребностей людей в потреблении кулинарной продукции не в помещении заведения, а на другой территории (дома, на природе и т. п.). Соответственно, условия реализации данных услуг абсолютно разные (услуги кафе предполагают наличие в пользовании помещения с залом обслуживания гостей, для реализации услуг по доставке наличие зала обслуживания посетителей не требуется).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг «рестораны; услуги по приготовлению блюд и

доставке их на дом» 43 класса МКТУ с исключением элементов «beer» и «garage» из самостоятельной правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.03.2017) поступления заявки №2017711033 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 требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения,

порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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.

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

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).

ПАПА'S
beer garage

Заявленное обозначение состоит из доминирующего словесного элемента «ПАПА'S», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами, а также помещенных ниже словесных элементов «beer garage». Между словесными элементами «ПАПА'S» и «beer garage» помещена горизонтальная черта. Элемент «'S» в английском языке означает принадлежность к чему-либо. В силу того, что данный элемент «'S» помещен после слова «ПАПА», то вероятной семантикой данного обозначения является «принадлежность к папе, папин, имеющий отношение к папе». Согласно материалам возражения правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг «рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» 43 класса МКТУ классов МКТУ.

Входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «beer garage», означающее в переводе с английского на русский язык «пивной гараж» (см. www.slovari.yandex.ru), является фантазийным, так как неспособно каким-либо образом указывать на назначение, вид, свойства и иные характеристики услуг 43 класса МКТУ и, следовательно, соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены знаки (8-9).



Противопоставленный комбинированный товарный знак

(8) состоит из словесных элементов «PAPA'S» и «PUB», помещенных на двух строках и выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, между словами помещены вертикальные линии. Словесный элемент «PAPA» может быть воспринят как транслитерация слова «ПАПА» и, следовательно, в целом означает «папин, имеющий отношение к папе». Словесный элемент «PUB», означающий «паб, бар, закусочная, пивная», исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в зеленом, бронзовом, белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (8) установлено на основе фонетического и семантического сходства словесных элементов «ПАПА'S» и «PAPA'S», несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку. При этом имеющиеся графические различия признаются несущественными. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Как указывается в возражении, предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2017711033 испрашивается в отношении услуг «рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (8) зарегистрирован в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные», которые представляют собой услуги заведения, организующего развлечения в ночное время суток и предоставляющего также услуги кафе.

Необходимо отметить, что услуги кафе и ресторанов близки по своей сути. Так, согласно ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования», утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии N 1676-ст 22.11.2013:

Ресторан - это предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров.

Кафе - это предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары.

Таким образом, отличие кафе и ресторана заключается лишь в ограниченном ассортименте блюд и напитков в кафе по отношению к ресторану. Иные условия осуществления услуг могут совпадать. Также могут совпадать и круг потребителей данных видов услуг. Кроме того, распространенным случаем является то, что одно и то же заведение может работать как кафе, ресторан, а в ночное время функционировать также в качестве клуба (например, <http://www.propagandamoscow.com/>, <https://novikovgroup.ru/restaurants/chips/>, <https://clubleningrad.ru/>, <https://www.b12club.com/>), в том числе, все указанные заведения могут осуществлять услуги по приготовлению блюд и их доставку на дом.

При анализе сравниваемых видов услуг коллегия учитывала, что степень их однородности тесно связана со степенью сходства обозначений, которыми они маркированы, и чем выше это сходство, тем шире должен быть диапазон услуг, рассматриваемых как однородные. Сравнимые обозначения обладают высокой степенью сходства, обусловленной включением в их состав элементов «ПАПА'S» и «РАРА'S», являющихся «сильными» элементами знака и имеющих близкое звучание и семантику, ввиду чего потребитель может быть дезориентирован относительно лица, оказывающего однородные услуги, и у потребителя может возникнуть неверное представление о принадлежности данных услуг одному лицу.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (8) и однородность услуг «рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» 43 класса МКТУ заявленного обозначения

услугам «клубы-кафе ночные» 41 МКТУ противопоставленного знака (8), позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом, в связи с чем соответствующий вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со знаком (8), следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что однородные услуги содержатся в рамках одного класса, в связи с чем неправомерно признавать однородными услуги 41 и 43 классов МКТУ, неубедителен, поскольку Международная классификация товаров и услуг не исключает возможность присутствия однородных товаров / услуг в разных классах. Так, однородными могут быть признаны товары и услуги, относящиеся к разным классам (например, учебные пособия по 16 классу МКТУ и обучение по 41 классу МКТУ, одежда по 25 классу МКТУ и пошив одежды по 40 классу МКТУ, лаки 2 класса МКТУ и пасты для полирования 3 класса МКТУ), также услуги, содержащиеся в разных классах МКТУ (например, обновление одежды 37 класса МКТУ и переделка одежды 40 класса МКТУ и т.д.).

В оспариваемом решении Роспатента от 28.03.2018 заявленному обозначению противопоставлен также знак по международной регистрации

GARAGE (9), который является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг «cafe services» («услуги кафе») 43 класса МКТУ.

Как было установлено выше, услуги ресторанов и кафе очень близки, поскольку имеют одно и то же назначение (общественное питание и обеспечение третьих лиц продуктами питания) и могут иметь одинаковые условия оказания и круг потребителей. Различие заключается лишь в более узком ассортименте блюд, подаваемых в кафе. Кроме того, кафе зачастую осуществляют доставку готовой еды по запросу потребителей, в связи с чем соответствующие «услуги кафе» 43 класса МКТУ знака (9) признаются однородными «услугам по приготовлению и доставке блюд на дом» 43 класса МКТУ заявленного обозначения.

В отношении анализа сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком (9) необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак запоминается благодаря наличию в нем единственного индивидуализирующего элемента «GARAGE», означающего «гараж». В заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «ПАПА'S» (означает «папин», «относящийся к папе»), занимающий центральное положение и выполненный заглавными буквами жирным шрифтом, при этом словесные элементы «beer» и «garage» помещены в нижней части знака, выполнены мелким шрифтом. Таким образом, сравниваемые обозначения по-разному акцентируют на себе внимание потребителей и создают различные образы при их восприятии. Кроме того, данные обозначения имеют разное произношение. Так, заявленное обозначение состоит из 3 слов, имеющих значительную протяженность – [папас бир гараж], в отличие от краткого произношения единственного словесного элемента противопоставленного знака [гараж].

В силу того, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление и имеют различное звучание, они не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не могут быть признаны сходными. Вместе с тем, как было установлено выше, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком (8) и, поэтому, данному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в силу несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2018.