

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 04.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ред Групп», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680993, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017736859 с приоритетом от 07.09.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.11.2018 за №680993 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Плотникова Евгения Александровича, г. Воронеж (далее – правообладатель).

### **Red steak & wine**

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №680993 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 04.04.2019 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак состоит только из словесного элемента «RED STEAK & WINE», который в отношении оспариваемых услуг 43 класса МКТУ, относящихся к группе услуг общественного питания, не обладает различительной способностью, так как указывает на их качество и свойство, описывая какие именно блюда и напитки предлагаются в связи с оказываемыми услугами;

- так в переводе с английского языка на русский язык значения слов, входящих в состав оспариваемого знака, следующее: «STEAK» – стейк, тонкий кусок мяса, бифштекс», «RED» – красный» («RED STEAK» – красный стейк); «WINE» – вино (Интернет словарь - <https://translate.google.com/>);

- данный вывод подтверждается практикой Роспатента, например, в заключении по результатам рассмотрения возражения по заявке №2015716895 отмечено, что обозначение «CRAFT beer & kitchen» в отношении услуг 43 класса МКТУ носит описательный характер и указывает на вид, свойства и назначение услуг баров;

- словесные элементы «STEAK»/«стейк», «WINE»/«вино» широко и активно использовались предприятиями общественного питания (ресторанами и кафе) до даты приоритета оспариваемого товарного знака для целей указания блюд и напитков, предлагаемых данными заведениями. Стейк и вино являются традиционными позициями блюд и напитков в меню ресторанов и кафе;

- во многих странах мира, включая Россию, распространен формат ресторанов, называемых «стейк-хаусами». Меню стейк-хаусов в основном представлено из разного вида стейков (в зависимости от мяса и степени прожарки), а алкогольная карта содержит различные сорта вин, в том числе и красное вино;

- стейк и красное вино являются комплементарными блюдом и напитком, то есть дополняют друг друга. В связи с этим являются наиболее распространенной комбинацией в стейк-хаусах и других ресторанах;

- словосочетание «Red steak & wine» воспринимается потребителями, в первую очередь, как указание на блюда, которые предлагаются в ресторане, а не как наименование ресторана;

- слово «red» не добавляет оригинальности в оспариваемый товарный знак, так как характеризует цвет стейка. Красный цвет для стейка является традиционным цветом, в связи с чем словосочетание «red steak» будет восприниматься как «стейк красного цвета»;

- лицо, подавшее возражение, приводит практику регистрации товарных знаков, в которых словесные элементы «steak» и «wine» являются неохранными элементами товарных знаков (например, «steaks» по свидетельству № 620910; «wine bar» по свидетельству № 511494; «WINE» по свидетельству № 631430; «WINE» по свидетельству № 634777, «wine room» по свидетельству № 537546; «Steak Bar» по свидетельству № 520961; «steak-cafe» по свидетельству № 451838; «Steak house» по свидетельству № 425547; «Steak house» по свидетельству № 432577; «Steak house» по свидетельству № 405754;

- регистрация оспариваемого товарного знака дала правообладателю ничем не ограниченную возможность запрещать любым ресторанам и кафе использовать наименования блюд «стейк», «вино», а также указывать на данные блюда в своей рекламе, на вывесках, в витринах, а также в сети Интернет;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя;

- лицо, подавшее возражение, с 2014 года является владельцем ресторана стейк-хауса «Red. Steak and Wine», расположенного в Санкт-Петербурге, который приобрел широкую известность (благодаря рекламе и маркетинговому продвижению) среди потребителей услуг 43 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в результате чего ассоциируется исключительно с ним;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, исключительное право на

которое возникло у лица, подавшего возражение, с 2014 года, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- коммерческое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Red. Steak and Wine», который сходен с оспариваемым товарным знаком;

- коммерческое обозначение используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации услуг общественного питания, кафе и ресторанов, которые однородны услугам оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к одной группе (услуги общественного питания), имеют один круг потребителей (граждане, желающие утолить голод), одни и те же условия реализации (рестораны, кафе) и могут быть взаимодополняемы.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680993 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Рекламные материалы, фотографии вывесок, витрин кафе и ресторанов, в которых используются словесные элементы «STEAK»/«стейк», «WINE»/«вино»;
3. Снимки экранов и выгрузки сайтов с меню ресторанов/стейк-хаусов;
4. Выдержки из книжного издания: Безупречный стейк: приготовление от А до Я /Алексей Онегин. Москва: Издательство «Э», 2017. - 128 с. - (Кулинарное открытие);
5. Выгрузки сайтов известных Интернет-изданий с публикациями о популярности стейк-хаусов в России;
6. Выгрузки сайтов TripAdvisor и Foursquare о количестве стейк-хаусов в России и по всему миру;
7. Выгрузки сайтов с публикациями о комплиментарности и сочетании стейка и красного вина;

8. Выдержки из книжных изданий/статей, посвященных правилам подбора вина к стейку;
9. Выгрузки и снимки экранов Интернет-блогов, Интернет-магазинов, мобильных приложений с публикациями о сочетаемости красного вина и стейка как гармоничного блюда;
10. Выгрузки сайтов и снимки экранов с информацией о гастрономических фестивалях и мастер-классах;
11. Выписки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарных знаков с неохраняемыми элементами «steak»/«wine»;
12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Ред Групп»;
13. Договор с дизайнером на создание обозначения лица, подавшего возражение;
14. Выгрузки с сайтов Foursquare, Вконтакте, Instagram со ссылкой на профиль ресторана «Red. Steak and Wine», с 2014 г.;
15. Акты за 2018 г. об оказании услуг виртуального хостинга;
16. Выдержки из публикаций об открытии ресторана «Red. Steak and Wine» в журналах и Интернет-изданиях;
17. Договор на разработку проекта дизайна ресторана, фотографии дизайна;
18. CD-диск;
19. Договор об оказании услуг по размещению рекламно-информационных материалов в периодическом печатном издании - журнал AEROFLOT WORLD Северо-Запад («АЭРОФЛОТ ВОРЛД Северо-Запад»), приложение и счета к нему;
20. Договор по осуществлению поиска клиентов для банкетного обслуживания;
21. Подборка статей в известных Интернет-изданиях и печатных газетах о ресторане «Red. Steak and Wine»;
22. Выгрузка рейтингов;
23. Подборка публикаций, содержащих отзывы СМИ, ресторанных критиков, посетителей о ресторане «Red. Steak and Wine»;

24. Участие ресторана «Red. Steak and Wine» в фестивалях, в мастер-классах;
25. Выгрузка сайта и снимок экрана мастер-класса по телевизионному каналу «Пятый канал с участием шеф-повара ресторана «Red. Steak and Wine»;
26. Выгрузка публикации о партнерстве ресторана «Red. Steak and Wine»;
27. Количество результатов в поисковой системе Google по запросу слов: «steak wine», «red steak wine»;
28. Налоговые декларации за 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;
29. Справка об объемах выручки и оказания услуг и посещаемости.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенную на 10.06.2019, которое было возвращено в Роспатент с пометкой «истек срок хранения». На указанную дату заседания коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №680993 включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (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 неохраняемые 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 Правил 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с

охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (отдельными элементами такого обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680993 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что ООО «Ред Групп» осуществляет деятельность в области услуг ресторанного бизнеса и использует в своей деятельности коммерческое обозначение «Red. Steak and Wine», сходное с оспариваемым товарным знаком, в качестве индивидуализации ресторана стейк-хаус.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «Ред Групп» в подаче возражения против предоставления правовой охраны



товарному знаку по свидетельству №680993 в отношении части услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку».

В отношении иных оспариваемых услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» заинтересованность ООО «Ред Групп», не доказана.

С учетом изложенного анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении услуг 43 класса МКТУ, для которых заинтересованность ООО «Ред Групп» доказана.

### **Red steak & wine**

Оспариваемый знак по свидетельству №680993 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения несоответствие оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что знак не обладает различительной способностью, так как состоит только из словесного элемента «RED STEAK & WINE», который указывает на качество и свойство услуг 43 класса МКТУ, описывая какие именно блюда и напитки предлагаются в связи с оказываемыми услугами.

Анализ соответствия оспариваемого знака (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение «RED STEAK & WINE» представляет собой сочетание трех слов, связанных между собой грамматически.

При этом согласно словарно-справочным источникам информации (Новый англо-русский словарь, В.К.Мюллер, М.: «Русский язык», 1996, стр.603,707, 833) значение слов, входящих в состав оспариваемого знака следующее:

- Red – красный, алый, багровый;

- Steak – 1. Кусок мяса или рыбы для жаренья; 2. Бифштекс;
- Wine – 1. Вино; 2. Темно-красный цвет;
- & - знак амперсанд, является логограммой, заменяющей союз «и».

По своему содержанию каждый из элементов «Steak» и «Wine» в отдельности применительно к оспариваемым услугам может быть отнесен к категории обозначений, не обладающих различительной способностью или описательным элементом, что подтверждается примерами регистрации товарных знаков, приведенными лицом, подавшим возражение («steaks» по свидетельству № 620910; «WINE» по свидетельству № 631430; «WINE» по свидетельству № 634777).

Вместе с тем, обозначение в целом (с учетом наличия слова «Red», многозначности слова «Wine») вызывает в сознании российского потребителя неоднозначную ассоциацию, в связи с чем применительно к оспариваемым услугам не может восприниматься как прямо указывающее на какие-либо характеристики услуг.

Следует также отметить, что материалы возражения не содержат доказательств того, что обозначение «RED STEAK & WINE» до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось другими лицами. Представленные материалы иллюстрируют использование различными компаниями других обозначений, а именно «Стейк-хаус», «STEAK/стейк», «WINE/вино». Что касается распечатки с сайта [https://vk.com/steak\\_wine\\_club](https://vk.com/steak_wine_club), в которой содержится информация о ресторане «Steak & Wine Club», то следует отметить, что данный ресторан расположен на территории города Могилев (Беларусь) и создан в 2018 году, т.е. после даты приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, коллегия полагает, что обозначение «RED STEAK & WINE», в целом, применительно к оспариваемым услугам 43 класса МКТУ (указанным выше), обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации услуг конкретного лица (правообладателя) и, следовательно, обладает различительной способностью.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии знака по свидетельству №680993 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса – не доказан.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, необходимо устанавливать, используется ли спорное обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, необходимо устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Из представленных материалов (распечатки из сети Интернет) следует, что, по крайней мере, с 2014 года в Санкт-Петербурге по адресу Большой просп. П.С. 51/9

находится ресторан стейк-хаус и индивидуализируется обозначением



Исходя из договора авторского заказа от 01.08.2013 [13], заключенного между ООО «Ред Групп» и Руденок Е.В., ООО «Ред Групп» переданы

исключительные права на произведение



Вместе с тем, анализ материалов возражения на предмет подтверждения наличия у ООО «Ред Групп» предприятия (ресторана), как имущественного комплекса, действующего с января 2014 года под обозначением, указанным выше, показал, что лицом, подавшим возражение, не представлены документы (например, договоры аренды помещения и аренды имущества, договор на монтаж и установку вывески, разрешение на установку вывески и др.), которые подтверждали бы наличие у ООО «Ред Групп» ресторана под указанным обозначением «RED. STEAK AND WINE» и дату возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, в этой связи представленный документ [29], в котором указано, что с января 2014 года владельцем ресторана «RED. STEAK AND WINE» является ООО «Ред Групп», не может быть признан убедительным.

Следует также отметить, что на всех представленных рекламных материалах (сведения из сети Интернет, публикации в СМИ), в которых содержится информация о ресторане «RED. STEAK AND WINE», отсутствует указание на ООО «Ред Групп». Что касается указанного в них доменного имени redrestaurant.ru, то согласно сведениям с сайта <https://www.nic.ru/> (поиск доменного имени) в качестве владельца данного сайта указано «Private person», что не позволяет соотнести его с лицом, подавшим возражение.

Кроме того, часть представленных материалов (распечатки из сети Интернет, налоговые декларации [28], акты об оказании услуги «Виртуальный хостинг» (аккаунт redrestaru) [15] относятся к периоду (2018, 2019 гг.) после даты (07.09.2017) приоритета оспариваемой регистрации; на диске DVD [18] отсутствует информация о дате создания ресторана, его владельце, а также содержится другое



обозначение

, которое

не является сходным с оспариваемым товарным знаком.

Следует также отметить, что в представленных актах об оказании услуги «Виртуальный хостинг» (аккаунт redrestaru) [15] отсутствует подпись и печать заказчика, в договоре № ИМ-15.07-822 от 16.07.2015 на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов отсутствуют подписи и печати издателя и заказчика [19].

С учетом изложенного материалы возражения не содержат документов, доказывающих довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №680993 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения).

Что касается довода возражения относительно того, что оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то следует отметить следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров (услуг) под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами (услугами) и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых услуг, о территории и объемах оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения. Материалы возражения такие сведения не содержат.

Кроме того, (как было указано выше), в материалах возражения отсутствуют доказательства того, что оспариваемые услуги 43 класса МКТУ под обозначением «RED. STEAK AND WINE» до даты приоритета оспариваемой регистрации оказывались ООО «Ред Групп».

Из представленных материалов также не представляется возможным оценить степень известности обозначения сходного с оспариваемым товарным знаком, поскольку отсутствуют материалы, свидетельствующие об информированности российских потребителей (проживающих не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах Российской Федерации) о ресторане «RED. STEAK AND WINE». Так, представлена одна публикация в журнале «AEROFLOT WORLD», которая имеет дату выпуска: апрель 2016 года (т.е. незадолго до даты (07.09.2017) приоритета), при этом отсутствуют сведения как долго и какое количество пассажиров воспользовалось информацией, полученной из данного журнала на бортах воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия».

Следует также отметить, что в распечатках с сайта



<https://www.instagram.com> [14] содержится обозначение, которое не является сходным с оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 680993 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №680993.**