

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 13.03.2006, поданное ООО «Серебряная подкова», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 22.09.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004723124/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004723124/50 с приоритетом от 30.09.2004 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Серебряная подкова», г. Казань в отношении услуг 43 класса МКТУ – «общественное питание: кафе, кафетерии, услуги баров, ресторанов».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словосочетание «*Ресторан Венеция*», выполненное буквами русского алфавита специальным шрифтом, под которым прочерчена горизонтальная линия и расположено стилизованное изображение архитектурного строения.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в красном, синем цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 22.09.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004723124/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками №251295

«Ресторан траттория Венеция» [1], №251296 «Ресторан Венеция траттория» [2], №260275 «Венеция траттория» [3].

При этом, словесный элемент «Ресторан» является неохраняемым, так как представляет собой видовое наименование предприятия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное комбинированное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками только по фонетическому признаку, однако отличается от них графически вследствие разного зрительного впечатления;
- заявленное обозначение выполнено в витиеватой манере, ассоциирующейся с итальянской культурой;
- заявленное обозначение активно используется на территории Республики Татарстан как ресторан итальянской кухни, следовательно, условия сбыта и потребительский круг различны по отношению к услугам правообладателя противопоставленных товарных знаков, находящемуся в Москве;
- словесный элемент «Ресторан» подпадает под действие абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака без предоставления правовой охраны слову «Ресторан».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 30.09.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом

России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

К таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе

совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2004723124/50 является комбинированным и представляет собой словосочетание «*Ресторан Венеция*», выполненное буквами русского алфавита специальным шрифтом, под которым прочерчена горизонтальная линия и расположено стилизованное изображение архитектурного строения.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в красном, синем цветовом сочетании.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является словесная часть «*Ресторан Венеция*», выполненная крупными буквами и акцентирующая на себе внимание потребителя.

Словесный элемент «*Ресторан*» представляет собой видовое наименование предприятия и, поскольку не занимает доминирующего положения, может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент, что заявителем не оспаривается.

Следовательно, восприятие заявленного обозначения определяется восприятием его словесного элемента «*Венеция*».

Противопоставленные товарные знаки [1-3] представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя (ООО «С. Г. Б.»), образованную на основе словосочетания «*Ресторан/траттория/Венеция*». При этом, словесные элементы «*Ресторан*» и «*траттория*» не являются предметом правовой охраны.

Таким образом, восприятие противопоставленных товарных знаков также определяется восприятием словесного элемента «*Венеция*».

Сравнительный анализ словесных обозначений «Венеция» и «Венеция» показал, что они являются фонетически и семантически тождественными.

Графически данные обозначения также сходны, так как выполнены с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита стилизованным курсивом.

Таким образом, доминирующие словесные элементы «Венеция» и «Венеция» сопоставляемых знаков и, следовательно, знаки в целом являются сходными.

Дополнительно следует отметить, что сходство знаков усиливается за счет присутствия в них тождественного неохраноспособного элемента «Ресторан».

Анализ перечней услуг сопоставляемых знаков показал, что приведенные в перечне заявки №2004723124/50 услуги 43 класса МКТУ – «общественное питание: кафе, кафетерии, услуги баров, ресторанов» являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] по виду, назначению, условиям предоставления и кругу потребителей.

Относительно довода заявителя о различном географическом нахождении заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков следует указать, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, что позволяет использовать знаки в любом регионе государства.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2004723124/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам [1-3] в отношении однородных услуг, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.03.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 22.09.2005.**

