


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФУД Стори», г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016745435, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016745435, поданной 01.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2016745435 заявлено







комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «D.O.M. DEUS OPTIMUS MAXIMUS», выполненные буквами латинского алфавита. Часть «D.O.M.» выполнена крупнее в оригинальной графике, буквы разделены точками, часть «DEUS OPTIMUS MAXIMUS» расположена под

частью «D.O.M.», выполнена стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 12.04.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016745435 в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивированно тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированными товарными знаками «», «», «», «» по свидетельствам №№ 297679 (приоритет от 20.09.2004), 348048 (приоритет от 15.09.2006), 296661 (приоритет от 20.09.2004), 328182 (приоритет от 21.11.2005), зарегистрированными на имя Акционерного общества «ТНТ-Телесеть», Москва, в отношении однородных услуг 41 и 43 классов МКТУ;


- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 433394 (приоритет от 15.04.2009), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Суши Дом», г. Хабаровск, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 458486, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВТА Холдинг Лимитед», Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;



- с обозначением «  » по заявке № 2016738582, заявленным ранее на регистрацию в качестве товарного знака на имя Акционерного общества «ТНТ-Телесеть», Москва, в отношении однородных услуг 41 и 43 классов МКТУ;



- с обозначением «  » по заявке № 2016739759, заявленным ранее на регистрацию в качестве товарного знака на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В заключении экспертизы указано, что при анализе сходства было установлено, что словесные элементы «DEUS OPTIMUS MAXIMUS» выполнены очень мелким шрифтом, в связи с чем являются слабыми элементами обозначения, а основным элементом, на который падает логическое ударение, является словесный элемент «DOM».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы в части противопоставления заявленному обозначению товарных знаков по свидетельствам №№ 297679, 348048, 296661, 328182, 433394, 458486, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений №№ 2016738582 и 2016739759;

- заявленное обозначение не является сходным с указанными товарными знаками и обозначениями;

- формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов;

- основное отличие заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков состоит в том, что заявляемое обозначение «D. O. M. DEUS OPTIMUS MAXIMUS» представлено в латинице, а противопоставленные товарные

знаки с элементом «ДОМ» в кириллице, что обеспечивает как семантическое, так и визуальное отличие сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение является аббревиатурой слогана «DEUS OPTIMUS MAXIMUS» [ДЭУС ОПТИМУС МАКСИМУС], что в переводе на русский обозначает «всемогущий», и все буквы D.O.M. заглавные, выполнены в латинице и разделены между собой точками, а противопоставленные товарные знаки с элементом «ДОМ» в кириллице, используются в значении дом, жилище;

- заявленное обозначение используется заявителем именно в представленном виде (см. <https://www.dom-restaurant.ru/about>): ресторанный комплекс «D.O.M. DEUS OPTIMUS MAXIMUS» — это самое большое концептуальное пространство Черноморского побережья, представляющее собой кафе, двухуровневый ресторан, караоке и террасу;

- с точки зрения фонетики, заявленное обозначение произносится [ДОМ-ДЭУС-ОП-ТИ-МУС-МАК-СИ-МУС];

- противопоставленные товарные знаки, принадлежащие АО «ТНТ-Телесеть», произносятся [ДОМ-ДВА], [ДОМ-ТРИ], где слова «два» и «три» отчетливо воспринимаются потребителем на слух;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;

- наличие товарных знаков, включающих словесный элемент «ДОМ», зарегистрированных в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ на имя разных правообладателей, указывает на то, что обозначение «ДОМ» является достаточно распространенным, не играет доминирующую роль в индивидуализации услуг правообладателей;

- степень внимания потребителей к товарным знакам в сфере услуг 41 и 43 классов МКТУ достаточно высокая, поэтому перечисленные выше отличия позволяют отличить услуги заявителя и не приведут к смешению с противопоставленными товарными знаками и заявленными обозначениями;

- заявитель ограничивает перечень заявленных на регистрацию услуг следующим образом: 41 класс МКТУ – «клубы-кафе ночные»; 43 класс МКТУ – «кафе; рестораны»;

- противопоставление заявке № 2016739759 может быть снято, так как в отношении данного обозначения принято решение об отказе в регистрации.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.04.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение для испрашиваемого перечня товаров и услуг с учетом уточнения.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) фотографии ресторана заявителя.

На заседании коллегии по рассмотрению возражению, состоявшемся 23.10.2018, заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

(2) распечатка с сайта заявителя о ресторанном комплексе «D.O.M. DEUS OPTIMUS MAXIMUS».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.12.2016) подачи заявки № 2016745435 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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).

По заявке № 2016745435 заявлено комбинированное обозначение




DEUS OPTIMUS MAXIMUS

«», включающее словесные элементы «D.O.M. DEUS OPTIMUS MAXIMUS», выполненные буквами латинского алфавита. Часть «D.O.M.» выполнена крупнее в оригинальной графике, буквы разделены точками, часть «DEUS OPTIMUS MAXIMUS» расположена под частью «D.O.M.», выполнена стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 41 класса МКТУ – «*клубы-кафе ночные*» и услуг 43 класса МКТУ – «*кафе; рестораны*».

Согласно оспариваемому решению Роспатента от 12.04.2018 предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016745435 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 297679, 348048, 296661, 328182, 433394, 458486, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков, по заявкам №№ 2016738582 и 2016739759.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.


Противопоставленное обозначение по заявке № 2016739759 представляет собой обозначение «», выполненное буквами латинского алфавита серого цвета. Заявка № 2016739759 подана в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В отношении указанной заявки Роспатентом 16.04.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. На дату рассмотрения возражения указанное решение Роспатента по заявке № 2016739759 не оспаривалось. Таким образом, противопоставление данного товарного знака может быть снято.




Противопоставленное обозначение по заявке № 2016738582 представляет




собой обозначение «  », включающее изобразительные элементы в виде прямоугольной и квадратной рамок со скругленными углами, словесный элемент «ДОМ», выполненный буквами русского алфавита, и цифровой элемент «2». На дату рассмотрения возражения по указанной заявке принято решение о регистрации товарного знака, выдано свидетельство № 652854. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 652854 предоставлена в белом и темно-синем цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 41 и 43 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 348048 является комбинированным, состоит из двух рамок в форме прямоугольника и квадрата со скругленными углами, внутри каждой из которых расположены, соответственно, элементы «ДОМ» и «3», причем у квадратной рамки размещен изобразительный элемент в виде стрелки, напоминающий курсор мышки на экране компьютера. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 348048 предоставлена в белом, черном, сером, розовом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 41 и 43 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 328182 является комбинированным, состоит из двух рамок в форме прямоугольника и квадрата со скругленными углами, внутри каждой из которых расположены, соответственно, элементы «ДОМ» и «3». Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 328182 предоставлена в отношении, в том числе, услуг 41 и 43 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 297679 является комбинированным, состоит из двух рамок в форме прямоугольника и квадрата со скругленными углами, внутри каждой из

которых расположены, соответственно, элементы «ДОМ» и «2». Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 297679 предоставлена с указанием цифрового элемента «2» в качестве неохраняемого в отношении, в том числе, услуг 41 и 43 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 296661 является комбинированным, состоит из двух рамок в форме прямоугольника и квадрата со скругленными углами, внутри каждой из которых расположены, соответственно, элементы «ДОМ» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дома. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 296661 предоставлена в отношении, в том числе, услуг 41 и 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 433394 представляет собой комбинированное обозначение в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центральной части которого расположен изобразительный элемент в виде симметрично расположенных пересекающихся изогнутых черных линий, над левой линией размещен усеченный круг красного цвета. В правой нижней части прямоугольника расположен словесный элемент «дом», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 433394 действует в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве, в белом, черном, красном, коричневом и бежевом цветовом сочетании.






Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 458486 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DOM», выполненный заглавными буквами латинского

алфавита оранжевого цвета, и изобразительный элемент в виде круга зеленого цвета, внутри которого размещен треугольник белого цвета. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 458486 действует в отношении услуг 43 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве, в зеленом, оранжевом и белом цветовом сочетании.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 458486 показал, что они являются несходными ввиду следующего.

Как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы. В заявленном обозначении это элементы «D.O.M.» и «DEUS OPTIMUS MAXIMUS», причем элемент «DEUS OPTIMUS MAXIMUS», являющийся оригинальным и фантазийным по отношению к заявленным услугам, при сокращении до первых букв воспроизводится как «D.O.M.», что не позволяет исключать его из сравнительного анализа.

В составе заявленного обозначения, также как и в составе товарного знака по свидетельству № 458486, имеется фонетически тождественный словесный элемент «D.O.M.»/«DOM». Вместе с тем в состав каждого из сравниваемых обозначений входят дополнительные элементы, оказывающие влияние на восприятие обозначений в целом. Так, заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере с орнаментом внутри букв и разделением букв словесного элемента «» точками и выполнением под ним расшифровки «DEUS OPTIMUS MAXIMUS» (латынь – Боже Всемогущий (Всевышний)), что приводит к восприятию элемента «DOM» в качестве аббревиатуры. Следует также учитывать, что словосочетание «DEUS OPTIMUS MAXIMUS» носит устойчивый характер, ассоциируется с чем-то величественным. В свою очередь, противопоставленный товарный знак


  
«» по свидетельству № 458486 выполнен в иной стилистической манере с использованием яркой цветовой гаммы и крупного изобразительного

элемента, расположенного в верхней части обозначения, акцентирующего на себе внимание потребителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения по (заявке № 2016745435 и по свидетельству № 458486) производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поэтому могут быть признаны несходными друг с другом в целом.

Анализ перечней услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 458486, показал, что они являются однородными в силу того, что противопоставленный товарный знак охраняется, в том числе, для услуг, указанных в сокращенном заявителем перечне услуг 43 класса МКТУ («кафе; рестораны»).

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении указанных однородных услуг 43 класса МКТУ из одного коммерческого источника.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «  » и товарного

знака «  » по свидетельству № 433394 показал следующее.

Поскольку сравниваемые товарные знаки являются комбинированными и состоят из нескольких элементов, важно установить, какие именно элементы сравниваемых обозначений сходны/не сходны, какова роль того или иного сходного элемента в комбинированном обозначении.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в-отдельности, так и в совокупности.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе словесные элементы «D.O.M.» и «Дом», выполненные буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. С точки зрения фонетики, данные словесные элементы, действительно, могут быть прочитаны одинаково. Вместе с тем, особенности рассматриваемых обозначений позволяют сделать вывод о том, что они не вызывают сходных ассоциаций друг с другом в целом, различаются по общему зрительному впечатлению и смысловому содержанию. Как было указано ранее, в заявленном обозначении элемент «D.O.M.» выполнен с разделением букв точками и указанием под ним значимого словосочетания (Боже Всемогущий), аббревиатурой которого является элемент «D.O.M.». Графические особенности противопоставленного товарного знака, заключающиеся в элементах, выполненных в стиле восточной письменности, изобразительном элементе в виде красного круга, вызывают ассоциации с японской культурой. Следует отметить, что такие ассоциации поддержаны перечнем товаров (30 класс МКТУ – «суши»), содержащим блюдо восточной кухни. Визуальные различия усиливаются за счет разного композиционного, цветового и стилистического решения сравниваемых обозначений, наличия разных дополнительных элементов – словесных в заявленном обозначении и изобразительных в противопоставленном товарном знаке.

Таким образом, следует заключить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 433394 производят разное общее зрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, признаются несходными.

Что касается однородности услуг 43 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, то они совпадают, поэтому признаются однородными. Однако, установленное выше несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака приводит к выводу об отсутствии их сходства до степени смешения.

Сравнение заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 652854, 348048, 328182, 297679, 296661, принадлежащих одному лицу, показало следующее.

Все вышеупомянутые противопоставленные товарные знаки, принадлежащие Акционерному обществу «ТНТ-Телесеть», Москва, содержат в своем составе словесный элемент «ДОМ», выполненный в кириллице. При этом все они построены по одному принципу – включают две рамки в форме прямоугольника и квадрата со скругленными углами, внутри каждой из которых расположены основные элементы товарных знаков, обуславливающие запоминание товарных знаков потребителями. Следует отметить, что только в товарном знаке по свидетельству № 297679 содержится указание о дискламации цифрового элемента. В остальных случаях дополнительные элементы товарных знаков признаны композиционными элементами товарных знаков.

Таким образом, следует признать, что в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 652854, 348048, 328182, 297679, 296661 цифровые и изобразительные элементы, наряду со словесным элементом «ДОМ», оказывают существенное влияние на восприятие этих товарных знаков.

Заявленное обозначение имеет совершенно иное композиционное построение, выполнено буквами латинского алфавита, содержит значимое словосочетание «DEUS OPTIMUS MAXIMUS».

При этом ранее было установлено, что восприятие заявленного обозначения формируется также не без учета словесных элементов «DEUS OPTIMUS MAXIMUS».

Учитывая изложенное, следует констатировать, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 652854, 348048, 328182, 297679, 296661 ввиду различной семантической нагрузки и совершенно различного визуального восприятия, которое в данном случае также играет ключевую роль при сравнении обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение производит общее зрительное впечатление, отличное от впечатления, порождаемого восприятием противопоставленных товарных знаков, принадлежащих АО «ТНТ-Телесеть», Москва.

Что касается однородности услуг, приведенных в перечнях заявки № 2016745435 и противопоставленных регистраций, то все услуги 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, оспариваемой регистрации, однородны услугам, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки, поскольку либо совпадают, либо относятся к общей группе услуг – оказание услуг питания (организация питания – «*кафе, рестораны*») и развлечения («*клубы-кафе ночные*»), что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых обозначений, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении указанных однородных услуг 41 и 43 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти обозначения, из одного источника.

При оценке охраноспособности заявленного обозначения необходимо учитывать также, что противопоставленные товарные знаки, принадлежат трем разным правообладателям, зарегистрированы в отношении однородных товаров и сосуществуют.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии имеются основания для вывода о соответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2018, отменить решение Роспатента от 12.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016745435.**