


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 28.12.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сабмедиа Европа», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732244 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке №2013732244 было подано на регистрацию 18.09.2013 на имя заявителя в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение представляющее собой прямоугольник, внутри которого, расположены словесные элементы «Soviet Diner», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, между словесными элементами стилизованное изображение знака качества. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого и красного цветов.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 31.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в

ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент, который по своему графическому решению сходен до степени смешения с советским государственным знаком качества, который почти на протяжении 25 лет проставлялся на товарах отечественных производителей на основании результатов государственной аттестации качества, на использование которого выдавалось специальное разрешение. В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет противоречить общественным интересам на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «Diner», входящий в состав заявленного обозначения в переводе с английского языка имеет значение – столовая, закусочная, и для части заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ (клубы – кафе ночные; организация досуга; развлечение гостей; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом) словесный элемент «Diner» является неохранным элементом заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на видовое наименование предприятия.

В отношении остальных услуг 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящее потребителей в заблуждение относительно услуг.

Изобразительный элемент в виде «*****», является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на качество оказываемых услуг, поскольку в зависимости от категории гостиниц, им присваивается от одной до пяти звезд.

Также в результате проведения экспертизы было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «Советская, Sovetskaya» товарного знака по свидетельству №297501, зарегистрированного на имя Открытого акционерного общества "Гостиница "Советская" для части однородных услуг 43 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Советские», по свидетельству №264828, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТЕКЛОН» для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Советские», зарегистрированным под №264826, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп» для услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса;

- с изобразительным товарным знаком по свидетельству №413655, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Питание на вокзалах» для однородных услуг 41, 43 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 31.08.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не использует государственный знак качества, а использует его творческую переработку, поскольку в знак включены дополнительные элементы. Заявитель не претендует на самостоятельную охрану знака качества, также знак качества не занимает доминирующего положения в товарном знаке;

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «diner» не может использоваться для части услуг 41 и 43 классов, в отношении которых данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение;

- заявитель не претендует на самостоятельную охрану изобразительного элемента «*****». Указанный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и является только его частью.

- синтез изображения государственного знака качества и изобразительного элемента «*****» является новым фантазийным изображением. Данное изображение является переработкой двух изображений;

- заявитель согласен исключить из перечня заявленных услуг все, что относится к гостиницам;

- заявитель является владельцем трех кафе – ресторанов «Советский дайнер». Заявитель имеет свой сайт www.sovietdiner.ru, собственные страницы в социальных сетях;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732244 в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны; кафе».

В подтверждение своих доводов заявитель представил материалы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.12.2016, заявитель ходатайствовал о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно об исключении изобразительного элемента в виде пятиугольника со звездочками из обозначения. Указанные изменения 29.12.2016 были внесены в обозначение.

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

С учетом даты 18.09.2013 подачи заявки №2013732244 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4. 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



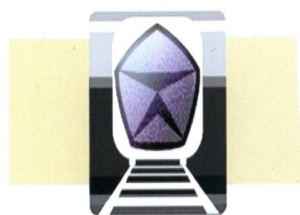
Обозначение по заявке №2013732244 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, внутри которого, расположены словесные элементы «Soviet Diner», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, между словесными элементами стилизованное изображение знака качества. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого и красного цветов.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №297501 является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из словесных элементов «Гостиница», «HOTEL», «Советская», «Sovetskaya», выполненных буквами русского и английского алфавитов и изобразительных элементов в виде шести звезд и стилизованной буквы «с». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ в сочетании белого и коричнево – бордового цветов [1].

Противопоставленный товарный знак «Советские» по свидетельствам №264828 является словесным, выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «Советские» по свидетельству №264826 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ [3].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №413655 является комбинированным и представляет собой стилизованное

изображение знака качества на фоне изображения железной дороги и прямоугольника. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ в сочетании белого, черного, серого, светло-серого, темно – серого, розового, желтого и сиреневого цветов [4].

В связи с тем, что заявителем были внесены изменения в обозначение, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанные в решении Роспатента по пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в части наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде стилизованного знака качества и звездочек, коллегией снимаются.

Что касается, несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно наличия словесного элемента «Diner» в составе обозначения, который не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, то коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно – справочной литературы показал, что слово «Diner» - «маленький придорожный ресторан; вагон с провизией на поездах» (См. OXFORD ENGLISH Dictionary 2002»). В соответствии со сведениями из сети Интернет «Diner» — тип ресторана быстрого обслуживания, характерный для Северной Америки, особенно для Среднего Запада, Нью-Йорка, Пенсильвании, Нью-Джерси и других северо-восточных штатов Америки, хотя подобные заведения можно встретить по всей территории США, Канады и местами в Западной Европе (См. www.wikipedia.org)

Коллегия также отмечает, что данный словесный элемент не является широко употребляемым на территории Российской Федерации и понятным российскому потребителю, а в сочетании со словом «Soviet» данное словосочетание является фантазийным. Таким образом, для услуг 43 класса МКТУ «рестораны; кафе» заявленное обозначение может быть зарегистрировано как непротиворечащее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения только в отношении услуг «рестораны; кафе» коллегия снимает основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается, несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

С учетом того, что в заявленное обозначение были внесены изменения, противопоставленный знак [4] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В этой связи анализ сходства проводился с противопоставленными товарными знаками [1-3].

Противопоставленные товарные знаки [1,2] не содержат в своем перечне услуг 41 и 43 классов МКТУ, относящиеся к ресторанам и кафе и, следовательно, не могут являться препятствием для регистрации.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «Советские» [3] на предмет их сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «Soviet» в переводе с английского языка «Советский» и «Советские».

Вместе с тем, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Diner» которое, как указывалось выше, в переводе с английского языка означает «придорожный ресторан». Таким образом, сравниваемые обозначения характеризуются различным смысловым значением.

В фонетическом отношении сравниваемые обозначения «Soviet diner» и «Советские» также имеют отличия, обусловленные различным количеством слов и составом гласных и согласных, входящих в их состав,

Сравниваемые обозначения характеризуются отличиями и по графическому критерию сходства. Так, заявленное обозначение характеризуется использованием рукописного шрифта буквами английского алфавита, включает изобразительный элемент в виде прямоугольника с горизонтальными полосками красного цвета, и производит иное общее зрительное впечатление, чем противопоставленный

товарный знак «Советские», выполненный в стандартном шрифтовом исполнении буквами русского алфавита.

Что касается анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] на предмет однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается регистрация с учетом доводов возражения, и услуг 42 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве №264826, то они соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение (обеспечение пищевыми продуктами и напитками), что свидетельствует об их однородности. Вместе с тем отсутствие сходства сравниваемых обозначений обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, услуги, для сопровождения которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732244 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны; кафе», а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

При принятии решения, коллегия также приняла во внимание, что заявитель является владельцем сети (трех) ресторанов «Советский дайнер». Данные рестораны стилизованы под СССР 50-ых годов. Ностальгия по временам СССР стала главным поводом для открытия первого Советского Дайнера в историческом центре Москвы. Интерьер в стиле 50-х годов, старые песни того времени, особый стиль одежды персонала, взгляд Леонида Брежнева во всю стену поддерживают старинную атмосферу заведения. Вся кухня исключительно домашнего приготовления, пельмени и хинкали ручной лепки напоминают вкус детства. Каждый гость заведения окунается во времена ностальгии, теплоты и вкусной еды. Заявитель зарекомендовал себя на рынке услуг кафе и ресторанов, вкладывает большие средства на рекламу, в ресторанах постоянно проводятся тематические мероприятия и встречи.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2015, отменить решение Роспатента от 31.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732244.