

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 30.11.2016. Данное возражение подано ООО «Шаверма по-Питерски», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015714866, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015714866 на регистрацию словесного обозначения «**Шаверма по-питерски**» была подана на имя заявителя 20.05.2015 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 04.08.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015714866 в отношении услуг 43 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Шаверма», который не обладает различительной способностью, является неохраемым элементом обозначения, так как представляет собой видовое наименование предприятия, указывает на вид заявленных услуг, их свойства и назначение (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Словесный элемент «по-питерски» способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения услуг, поскольку включает в свой состав прилагательное «питерский», образованное от слова «Питер» (народное название

Петербурга. Санкт-Петербург – важный промышленный, научный и культурный центр России), в то время как заявитель по заявке находится в г.Уфа (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении также указывается, что в дополнительных материалах, представленных заявителем, нет сведений, подтверждающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в виду его длительного использования до даты подачи заявки, и что оно не будет способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесный элемент «Шаверма» является неохраноспособным элементом обозначения;

- словесный элемент «по-питерски» представляет собой наречие, характеризующее объект или действие как похожие на аналогичный объект или действие, непосредственно связанные с Санкт-Петербургом, имитирующие, копирующие, повторяющие их;

- таким образом, слово «по-питерски» означает «как в Питере», «как в Санкт-Петербурге», «как у питерцев»;

- наречие «по-питерски» не несет в себе какой-либо конкретной информации об оказываемых услугах, является образным и способно вызвать лишь некие общие ассоциации с Санкт-Петербургом, основанные на личных впечатлениях от города, его атмосферы и т.п.;

- в качестве примера можно привести регистрации следующих товарных знаков «по-космически» по свидетельству №265516, в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 35 классов МКТУ, «по-Сетуньски» по свидетельству №419352, в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, «по-восточному» по свидетельству №532471, в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- таким образом, словесный элемент «по-питерски» не указывает на территорию оказания заявленных услуг, следовательно, регистрация данного

обозначения на имя заявителя не способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения этих услуг;

- до даты приоритета заявки №2015714866 обозначение «Шаверма по-питерски» приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования;

- заявителем в городе Уфа открыто более 20 –ти точек быстрого питания под названием «Шаверма по-питерски», которые завоевали заслуженную популярность у потребителей из-за всегда свежих и качественных продуктов и вежливого обслуживания;

- в поисковой системе Яндекс выпадает большое количество ссылок на словосочетание «Шаверма по-питерски», указывающее исключительно на заявителя;

- партнерами и поставщиками компании являются такие известные производители продуктов питания, как CocaCola, Nescafe, PepsiCola и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение доводов о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность, заявителем представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ (1);
- ссылки из Интернет на заявителя при запросе «Шаверма по-питерски» (2);
- памятки для сотрудников компании (3);
- форма персонала (4);
- образцы упаковки, рекламная продукция (5);
- газета «Вакансии» с рекламным объявлением «Шаверма по-питерски» (6);
- договоры аренды павильонов (7);
- договоры на техническое обслуживание вентиляционных систем, выполнение работ по монтажу и дизайну (8);
- договоры субаренды оборудования (кофейные аппараты) и купли-продажи продукции (кофе) с компанией ООО «Фирма Смайл» (9);
- договоры на поставку пищевой промышленности (10);

- презентация (11);
- документы на проект рекламного оформления павильона (12);
- карта с указанием точек размещения кафе «Шаверма по-питерски» (13);
- копия чека о продаже шавермы (14);
- договор на обслуживание компьютерного и кассового оборудования, общесистемного программного обеспечения (15);
- страница ВКонтакте (16).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи (20.05.2015) заявки № 2015714866 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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 хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий,

которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено словесного обозначения «**Шаверма по-питерски**», представляющее собой словосочетание, выполненное в две строки буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «Шаверма», то же что и «шаурма», имеющий значение «1. пресная горячая

лепешка, в которую завернута начинка из курицы или иного мяса с кетчупом, острыми приправами и т.п.; 2. кафе или иное заведение, где готовят и продают такое кушанье» (смотри <http://dic.academic.ru>).

Согласно приведенным выше значениям установлено, что слово «Шаверма» применительно к заявленным услугам воспринимается как предприятие (заведение) общественного питания и отдыха, в котором готовят и предлагают к продаже популярное ближневосточное блюдо - «шаурму».

Учитывая изложенную информацию, слово «Шаверма» в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ указывает на видовое наименование предприятия и является неохранным элементом, что заявителем не оспаривается.

В сочетании с элементом «по-питерски» видовое наименование предприятия «Шаверма» воспринимается средним российским потребителем в значении: «шаурма как в Питере» или «шаурма, характерная для жителей Питера». Следовательно, обозначение «Шаверма по-питерски» представляет собой обозначение, характеризующее приведенные в перечне услуги 43 класса МКТУ, в связи с чем является неохранным на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, производство товаров или оказание услуг «как в Питере», может быть осуществлено не только в городе Питере, Уфе, но и в любом другом городе. В этой связи отсутствуют основания для вывода о том, что данный элемент способен ввести потребителя в заблуждение в соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 кодекса.

Анализ представленных заявителем документов (1-16) показал, что они не могут служить доказательством приобретения различительной способности обозначения «Шаверма по-питерски» на имя заявителя на основании следующего.

Часть представленных документов датированы позже даты приоритета, в связи с чем не могут быть приняты во внимание. На представленных вывесках магазинов и рекламных буклетах обозначение «Шаверма по-питерски» используется в ином графическом написании, чем заявлено, с использованием иного шрифта и

цветовой гаммы. Статистические данные работы кафе «Шаверма по-питерски» в ТЦ «Башкирия» представлены на 2016 год, т.е. позже даты приоритета заявки №2015714866. Территория распространения заявленного обозначения только город Уфа.

В этой связи, коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают факт того, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «Шаверма по-питерски» в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг заявителя.

Учитывая изложенное, представленные заявителем документы не позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение в результате его длительного использования заявителем приобрело различительную способность в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на имя заявителя в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 04.08.2016.