

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 01.09.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕМП РУС», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005724688/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2005724688/50 была подана заявителем 28.09.2005 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение состоит из расположенных последовательно по вертикали слов «Kebab» и «House», выполненных буквами латинского алфавита красного цвета в специальном написании.

Федеральным институтом промышленной собственности 05.06.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение содержит словесный элемент «Kebab House», который имеет определенное семантическое значение в переводе с английского языка – шашлычная и, следовательно, является неохраноспособным, представляя собой видовое наименование предприятия и характеризует часть заявленных услуг 43 класса МКТУ («закусочные, кафе,

кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания и т.д») и однородные этим услугам заявленные товары 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Для другой части услуг 43 класса МКТУ («мотели, услуги кемпингов») словесный элемент «Kebab House» заявленного обозначения способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг ввиду своей значимой семантики.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное нижеследующим:

- на территории Российской Федерации государственным языком является русский язык, в основу алфавита которого положена кириллица. По результатам переписи 2002 года русским языком владеет 95% населения, а английским – 5%. Следовательно, смысловое значение элемента «Kebab House», выполненного буквами латинского алфавита, малодоступно среднему потребителю;

- словесный элемент «Kebab House» заявленного обозначения не вызывает никаких ассоциаций с оказываемыми услугами и однородными им товарами, а стало быть не является описательным;

- обозначение «Kebab House» абстрактно, образно, привлекательно и не содержит никакой конкретной информации о выпускаемых товарах и/или оказываемых услугах;

- российскому потребителю название «Kebab House» может быть знакомо в связи с посещением известных гипермаркетов («МЕГА», «АШАН»), где расположены предприятия быстрого питания, принадлежащие заявителю;

- заявитель начал использовать заявленное на регистрацию обозначение ещё в 2001 года для наименования ресторанов/кафе на фуд-кортах в крупных торговых центрах, отличительной особенностью которых является приготовление турецких блюд с использованием открытого огня и древесного угля;

- учитывая вышеизложенное критерий оценки словосочетания «Kebab House» с точки зрения видового наименования предприятия не может быть применен к рассматриваемому обозначению;

- поскольку у потребителя нет ассоциативных представлений о выпускаемых товарах и оказываемых услугах под названием «Kebab House», то оно не способно ввести потребителя в заблуждение. Вместе с тем, в кемпингах обязательно предусмотрены услуги по снабжению пищевыми продуктами и напитками, в частности, точки быстрого питания, к которым относятся рестораны/кафе под названием «Kebab House»;

- вместе с тем, заявитель выявил зарегистрированные для услуг 43 класса МКТУ такие товарные знаки как: «SDOBA-HOUSE» (свидетельство №278534), «CHICKEN HOUSE» (свидетельство №298960), «PIZZA HOUSE» (свидетельство №298183), которые можно рассматривать как прямо указывающие на вид деятельности и вид предоставляемых услуг по 43 классу МКТУ.

Кроме того, заявителем в доказательство приобретения заявленным обозначением «Kebab House» различительной способности были представлены следующие материалы:

1. Договор субаренды №37 нежилого помещения в торговом центре «Ашан-Мытищи», М, 2002г., на 6 л. [1];
2. Письмо от руководителя отдела торговой недвижимости ООО «Ашан» от 04.09.2006г., на 2 л. [2];
3. Договор субаренды №37-Мут-2003, М., 2003г., приложение №1 и приложение №2 к данному договору, на 5 л. [3];
4. Письмо от заместителя менеджера по администрированию контрактов ООО «ИКЕА МОС», г.Химки, от 16.08.2006, на 1 л. [4];
5. Договор аренды коммерческой недвижимости, заключенный между ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» и ООО «Темп Рус», от 18.04.2002, приложение №1, на 7 л. [5];
6. Договор субаренды нежилого помещения №R 6, заключенный между ООО «Ашан» и ООО «Темп Рус», от 17.02.2003, М., на 5 л. [6];

7. Письмо от Генерального директора ТЦ «Калужский», Москва, на 1 л. [7];
8. Договор аренды №F-10/03 от 18.12.2003, М. и дополнительное соглашение от 01.02.2004, на 5 л. [8];
9. Письмо специалиста по аренде от ООО «Рамэнка», на 1 л. [9];
10. Договор аренды нежилого помещения KS №2000/11-087 от 27.11.2000, на 4 л. [10];
11. Договор долгосрочной субаренды нежилых помещений №40-4-407-Д от 18.05.2004, Санкт-Петербург, на 5 л. [11];
12. Договор аренды, заключенный между ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимости)» и ООО «Темп Рус», на 4 л. [12];
13. Сведения, касающиеся арендной платы ООО «Темп Рус» различным организациям (ТЦ «Гулливер», ТЦ «Калужский», Рамстор и т.д.), начиная с февраля 2001г. [13];
14. Справка о среднем количестве человек, ежегодно покупающих продукцию «Kebab House», на 1 л. [14];
15. Корпоративное маркетинговое соглашение от 04.09.2001, Москва и приложение №3, 4 к нему, на 7 л. [15];
16. Маркетинговое соглашение от 14.10.2004, М., (приложение №1 к договору поставки напитков от 05.09.2004), приложение №2 к настоящему договору с перечнем адресов ресторана «Kebab House», на 5 л. [16];
17. Договор поставки в кредит постоянному клиенту, М., 29.12.2004г. и приложение №1 к договору, на 4 л. [17];
18. Договор на поставку напитков, М., 03.06.2002г., на 4 л. [18];
19. Маркетинговое соглашение (приложение №1 к договору поставки напитков от 27.02.2003) и дополнительное соглашение к ним, на 6 л. [19];
20. Информация из сети Интернет о распространенности владения языками (кроме русского), на 4 л. [20];

21. Сведения из базы данных Интернет о ресторане «Kebab House», на 3 л. [21];
22. Счет С-22-1105 от 18.07.2006 за услуги Интернет, на 1 л. [22];
23. Листовка с изображением товарного знака «Kebab House» и счет №180 от 28.04.2005 на печать листовок, на 2 л. [23];
24. Счет №ДР00100/1 от 21.03.2005 за дизайн и печать баннера (в комплекте с карманами и креплениями) с изображением обозначения «Kebab House» (Аппетитные скидки ... только у нас), на 2 л. [24];
25. Счет №120 за доставку и нанесение на кружку обозначения «Kebab House», на 2 л [25];
26. Договор №110 от 24.04.2006 на оказание услуг по размещению рекламы в эфире программы «Наше радио 101.7 FM» ресторанов «Kebab House», приложение №1 от 24.04.2006, счет №4-055 от 25.04.2006, на 5 л. [26];
27. Договор №28 от 24.04.2006 на оказание услуг по изготовлению рекламы, счет №4-053 от 25.04.2006, на 4 л. [27];
28. Договор о проведении рекламных мероприятий №500-НАКК-089 от 25.05.2006, Московская обл., приложение №1 к данному договору, фотография с фестиваля национальной кухни, Мега-Теплый стан, платежное поручение №599 от 14.07.2006, на 8 л. [28];
29. Счет №597 от 29.08.2006 за печать баннера с изображением «Kebab House», на 2 л. [29];
30. Фотографии сети ресторанов «Kebab House», 8 экз. [30].

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всего заявленного перечня товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель выразил просьбу ограничить первоначально заявленный перечень товаров и услуг и зарегистрировать заявленное обозначение «Kebab House» в качестве знака

обслуживания только в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны, рестораны самообслуживания, закусочные, услуги по доставке блюд на дом».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.09.2005) поступления заявки №2005724688/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322 и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Положения, предусмотренные в вышеуказанном пункте, 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 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

Заявленное обозначение по заявке №2005724688/50 является комбинированным, включающим в свой состав словесные элементы «Kebab» и «House», выполненные по вертикали одно под другим буквами латинского алфавита в специальном написании красным цветом. Данные слова ограничены сверху и снизу двойными дугами красного цвета. Доминирующим элементом в обозначении являются словесные элементы, расположенные в центральной части знака и привлекающие к себе внимание потребителей в первую очередь. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны, рестораны самообслуживания, закусочные, услуги по доставке блюд на дом».

Анализ рассматриваемого обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «Kebab» и «House» в переводе с английского языка означают «кеbab» и «дом, жилище, здание, постройка», соответственно. В переводе с французского языка слово «Kebab» также имеет определенное значение: «люля-кеbab» (тоже, что и кебаб).

Из вышеуказанного видно, что семантика заявленного обозначения, с одной стороны, может трактоваться на русский язык как «дом кебаба» или «жилище, здание, постройка кебаба», с другой – определить устойчивую связь между рассматриваемыми словами не представляется возможным, т.к. «кеbab» - это жаркое типа шашлыка, а «дом, жилище, здание, постройка» - сооружения, строения, предназначенные для жилья и/или деятельности людей и т.д. (slovari.yandex.ru).

Таким образом, установить определенное семантическое значение словесных элементов «Kebab House» представляется затруднительным, в связи с чем потребитель будет воспринимать его как не имеющее смысла словосочетание.

Ссылки в решении экспертизы на словарные источники и материалы сети Интернет являются некорректными, поскольку содержат информацию после даты подачи заявки №2005724688/50.

Вместе с тем, нельзя однозначно говорить о том, что заявленное обозначение может быть переведено на русский язык только как «шашлычная», поскольку среднему российскому потребителю хорошо знакомо слово «House» в первом его значении «дом».

Кроме того, согласно общедоступным словарным источникам сети Интернет, слово «шашлычная» в переводе на английский язык указывается не как «Kebab house», а как «shashlik-house» через дефис.

Следует также учесть, что словесные элементы рассматриваемого обозначения представляют собой иностранные слова, в связи с чем

отечественный потребитель будет воспринимать их в целом как фантазийные и не связанные друг с другом грамматически и по смыслу.

Учитывая вышеизложенное, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что элементы «Kebab House» исследуемого обозначения являются неохраноспособными, представляя собой видовое наименование предприятия.

Приминая во внимание вышеизложенные обстоятельства, позволяющие утверждать, что исследуемое обозначение не несет в себе стойких ассоциаций с определенным смысловым значением, заложенным в нем, коллегия пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «рестораны, рестораны самообслуживания, закусочные, услуги по доставке блюд на дом», не является «описательным» и не указывает на характеристики этих услуг.

Одновременно, в соответствии с представленными заявителем источниками информации [1-29] заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Kebab House» использовалось на территории Российской Федерации заявителем до даты подачи заявки №2005724688/50.

Использование заявленного обозначения в качестве названия ресторанов/кафе, отличительной особенностью которых является приготовление турецких блюд с применением открытого огня и древесного угля, началось с 2001 года. Первый ресторан был открыт в феврале 2001 года в торговом центре «Рамстор-Каширская», Москва [10] и действует по настоящее время.

В период с августа 2002 года по январь 2005 года были открыты рестораны под торговой маркой «Kebab House» в торговых центрах «Гулливер», г.Санкт-Петербург, «АШАН», г.Мытищи, Одинцовский р-он (деревня Марфино), Москва, «МЕГА», Москва, «Калужский», Москва, «ИКЕА», Москва, на основаниях соответствующих представленных договоров [11, 1, 6, 3, 8, 5].

Среднее количество человек, ежедневно покупающих продукцию в ресторанах/кафе «Kebab House» составляет 415 человек.

В соответствии с договорами [15, 16, 18, 19] рестораны «Kebab House» осуществляют продажу, распространение, рекламирование, производимых ООО «КОКА-КОЛА ЭйчБиСи Евразия» известных напитков под названиями: «Coca-Cola», «Coca-Cola light», «Sprite», «Fanta orange», «BonAgua» и т.д. Через ресторанные сети «Kebab House» реализуется баночное и бутылочное пиво «Старый Мельник», «Эфес», «Белый Медведь», «Сокол», «Варштайнер», поставщиком которого является ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», Москва [17].

Заявителем также представлены фотографии [30], где в качестве наружной рекламы и в названии ресторана/кафе указано обозначение «Kebab House».

На сайтах в сети Интернет [21] содержатся сведения, касающиеся ресторанов «Kebab House», где готовятся известные блюда турецкой кухни: различные виды шашлыка, салаты, супы, мясные блюда, свежая выпечка и напитки. Наряду с обозначением «Kebab House» размещена информация таких известных ресторанов фаст-фуда как: «Макдональдс», «Ростик'с», «Sbarro (Сбарро)» и др.

Заявитель активно рекламирует сеть ресторанов «Kebab House» посредством:

- эфира радиопрограммы «Наше радио 101.7 FM» [26, 27];
- участия в фестивале «Национальная кухня», Мега (Теплый стан) [28];
- печати листовок [23];
- печати баннеров (баннер – в Internet – графическое изображение или текстовый блок рекламного характера, являющийся гиперссылкой на веб-страницу с расширенным описанием продукта или услуги. Баннеры размещают на веб-страницах, для привлечения посетителей (потенциальных клиентов) или для формирования имиджа) [24, 29];
- нанесения обозначения на кружку [25].

На основании изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Kebab House» в отношении услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам общественного питания по заявке №2005724688/50, приобрело дополнительную различительную способность до даты подачи заявки №2005724688/50.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что рассматриваемое обозначение по заявке №2005724688/50 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 и 3 статьи 6 Закона, является неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.09.2006, отменить решение экспертизы от 05.06.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания для следующих услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

- (591) белый, красный.
(511) 43 – рестораны, рестораны самообслуживания, закусочные, услуги по доставке блюд на дом.