

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 поступившее 07.05.2018 возражение, поданное ООО «Галерея вкуса», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016736253, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2016736253, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.04.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя других лиц товарными знаками:

- «ШЕФ» по свидетельству №552906 с приоритетом от 03.12.2013 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1];

- «СНIEF» по свидетельству №399294 с приоритетом от 14.10.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- «СНIEF» по свидетельству №395861 с приоритетом от 05.06.2007 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

- «ШЕФ» по свидетельству №185940 с приоритетом от 01.12.1997 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4];

- «СНIEF» по международной регистрации №1291847 с приоритетом от 16.12.2015 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];

- «СНIEF» по международной регистрации №1288024 с приоритетом от 04.01.2016 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [6].

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «restaurants» (в переводе с английского языка имеет значение «рестораны», см. Интернет, словари) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохранным для услуг, связанных с общественным питанием, поскольку не обладает различительной способностью.

В отношении других услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида, назначения услуги.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил просьбу включить словесный элемент «restaurants» в обозначение в качестве неохранным, исключить из обозначения все заявленные услуги 35 класса МКТУ, а также исключить услуги 43 класса МКТУ, кроме услуг «рестораны, рестораны самообслуживания»;

- заявитель согласен с установленной экспертизой сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, просит, как указано выше, исключить из обозначения все заявленные услуги 35 класса МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №552906, поскольку словесные элементы выполнены на разных языках, разными шрифтами, кроме того знаки отличаются визуально, поскольку имеют разное композиционное построение;

- противопоставленный знак содержит словесный элемент «Кейтеринг», что является выездным обслуживанием, а в заявленное обозначение включен словесный элемент «restaurants», что является предприятием общественного питания, то есть назначение услуг сравниваемых знаков различно.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.04.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016736253 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «рестораны, рестораны самообслуживания», с указанием словесного элемента «restaurants» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.09.2016) поступления заявки №2016736253 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение является комбинированным , состоящим из прямоугольника, на котором расположен словесный элемент «CHIEF»,

выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесный элемент «restaurants», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным под словесным элементом «CHIEF». Обозначение заявлено в черном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны, рестораны самообслуживания».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1- 6].

Поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении услуг 43 класса МКТУ, то анализ на предмет сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками [2 - 6] не проводится.

Основания, указанные в решении экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса также могут быть сняты ввиду ограничения заявителем заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ до позиций «рестораны, рестораны самообслуживания».



Противопоставленный знак [1] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного квадрата, выполненного из кругов и словесных элементов «ШЕФ», «КЕЙТЕРИНГ», выполненных одно под другим стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в желтом, оранжевом, красном, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного товарного знака [1], не смотря на некоторые элементы сходства, свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что входящие в их состав словесные элементы «CHIEF»/«ШЕФ» имеют различный состав гласных звуков, а состав согласных существенно отличается

в начале словесных элементов «СН-» («Ч»)/«Ш-» и совпадает только в конце звуком «-F»/«-Ф». Отличие в большинстве звуков сравниваемых словесных элементов имеет принципиальное значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждый звук является существенным, оказывая непосредственное влияние на формирование всего звукоряда в целом.

Кроме того сравниваемые обозначения содержат дополнительные различные словесные элементы «restaurants»/«КЕЙТЕРИНГ».

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, так как имеют разное количество и состав букв. Наличие в знаках различных словесных элементов обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с противопоставленным. Следовательно, сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «СНIEF» заявленного обозначения переводится с английского языка как руководитель, вождь, начальник, шеф, директор. Однако, для российского потребителя, обладающего средними познаниями в иностранных языках, указанный словесный элемент может восприниматься как фантазийный.

Кроме того, поскольку сравниваемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, восприятие потребителем данных обозначений различно.

Сравниваемые словесные элементы различаются и визуально, поскольку выполнены разными шрифтами.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что противопоставленный знак содержит в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованных геометрических фигур, что отличает противопоставленный товарный знак от заявленного обозначения, которое выполнено в другой графической манере и иной цветовой гамме.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг

с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

В отношении однородности услуг, установлено следующее.

Услуги 43 класса МКТУ «рестораны, рестораны самообслуживания» заявленного обозначения полностью совпадают с услугами 43 класса МКТУ, содержащимися в перечне противопоставленного товарного знака [1], однако при установленном несходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], однородность услуг не является препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2016736253.

Таким образом, коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о неохраноспособности словесного элемента «restaurants» заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2018, отменить решение Роспатента от 24.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016736253.