

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.05.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Франшиз девелопмент рус», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017738953, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2017738953 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.09.2017 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.02.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение  «ХОЧУ ПОЕСТЬ» сродно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком

 «ХОЧУ ЕСТЬ» по свидетельству №430842 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1].

Кроме того, словесные элементы «быстро доставляем вкусную еду», «Fast delivery. Tasty food» (в переводе с англ. языка - Быстрая доставка. Вкусная еда, см. Интернет, словари, <https://translate.google.ru/>) для всех услуг 43 класса МКТУ указывают на назначение услуг и являются неохраняемыми на основании положений пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

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

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №430842 Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица-правообладателя;

- прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №430842, противопоставленного заявленному обозначению в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, снимает основание для отказа в регистрации заявленного обозначения для услуг, являющихся однородными услугам, указанным в регистрации товарного знака, в отношении которого правовая охрана прекращена полностью.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017738953 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.09.2017) поступления заявки №2017738953 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 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 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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 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 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 словесных элементов: «ХОЧУ ПОЕСТЬ», «быстро доставляем вкусную еду», «WHEN HUNGRY», «Fast delivery. Tasty food», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. При этом, словесные элементы расположены в четыре строки, и изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного человечка. Обозначение выполнено в белом, светло-зеленом, оранжевом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Словесные элементы: «быстро доставляем вкусную еду», «Fast delivery. Tasty food» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на назначение услуг.

Вывод о неохраноспособности элементов: «быстро доставляем вкусную еду», «Fast delivery. Tasty food» заявителем не оспаривается.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из словесных элементов «ХОЧУ ЕСТЬ», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения «суши». Знак выполнен в черном, белом, оранжевом, темно-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ экспертизой указан товарный знак [1].

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] полностью в случае прекращения юридического лица – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны 02.04.2019.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017738953 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2019, отменить решение Роспатента от 19.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017738953.