

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 24.08.2019 возражение индивидуального предпринимателя Мариной М.А., Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018738851 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018738851 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 08.09.2018 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**ЩИ ПЕРЕБОРЩИ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с товарным знаком «**Щиборщи**» по свидетельству № 635150, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.08.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются количеством слов и составом соответствующих звуков и букв и имеют разное смысловое значение, поскольку словосочетание «**ЩИ ПЕРЕБОРЩИ**» означает употребление щей в большом объеме, сверх возможности, вдоволь, «от души», и предложение наесться ими, что подразумевает сытность и вкусность блюд заявителя, а слово «**Щиборщи**», напротив, является фантазийным и может быть воспринято только лишь в качестве перечня блюд из меню заведения – «от щей до борщей», «щи да борщи».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

Корреспонденцией, поступившей 29.10.2019, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения на более позднюю дату в связи с намерением заявителя участвовать в заседании коллегии посредством видеоконференцсвязи.

Однако, по результатам рассмотрения данного ходатайства в его удовлетворении было отказано, так как уведомление о принятии возражения к рассмотрению и назначении даты его рассмотрения на заседании коллегии на 31.10.2019, заблаговременно направленное 24.09.2019 заказным письмом в адрес для переписки заявителя, указанный непосредственно в самом возражении, было получено адресатом, согласно сведениям с официального сайта Почты России об отслеживании отправок, 08.10.2019, то есть задолго (23 дня) до назначенной даты заседания коллегии. В свою очередь, ходатайство заявителя о рассмотрении возражения посредством видеоконференцсвязи поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лишь 29.10.2019, то есть лишь накануне даты заседания коллегии.

Кроме того, доводы заявителя о несходстве сравниваемых знаков были изложены им непосредственно в самом возражении, и какие-либо дополнительные пояснения по ним в ходе их рассмотрения коллегии не требовались.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.09.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**ЩИ ПЕРЕБОРЩИ**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 08.09.2018 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 635150 с приоритетом от 31.01.2017 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**Щиборщи**». Данный товарный знак охраняется на имя другого лица в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что эти сравниваемые словесные обозначения ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них весьма близкого состава звуков и подавляющего большинства совпадающих звукосочетаний (7 звуков из 11), в том числе особенно акцентирующих на себе внимание начальных звуков и целого слога «ЩИ-» и конечных звуков и двух целых слогов «-БОР-ЩИ».

При этом отличающиеся в составе заявленного обозначения всего лишь 2 слога из 5 («-ПЕ-РЕ-») располагаются, напротив, в его средней части, не оказывающей решающего влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что данные словесные обозначения выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита.

Анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства обозначений показал, что в их составе весьма легко обнаруживаются и акцентируют на себе внимание в силу своего начального и конечного положений в этих обозначениях и широкой известности российским потребителям совпадающие определенные лексические единицы русского

языка – «ЩИ» и «БОРЩИ», представляющие собой в сравниваемых обозначениях, собственно, основы соответствующих слов.

Щи – похлебка, мясная или постная, из рубленной и квашенной капусты (см. Толковый словарь живого Великорусского языка – <http://slovardalya.ru/>). Борщ – род щей, похлебка из свекольной кваша, на говядине и свинине или со свиным салом (см. там же).

Указанное обстоятельство позволяет прийти к выводу также и о наличии у них смыслового сходства ввиду отмеченного выше подобия заложенных в них понятий и идей за счет совпадающих названий определенных первых блюд.

Вместе с тем, в русском языке действительно существует, в частности, и слово «ПЕРЕБОРЩИТЬ», означающее «перейти меру в чем-нибудь» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академик: Толковый словарь Ожегова» – <https://dic.academic.ru>).

В этой связи следует отметить, что заявленное обозначение, с учетом данного обстоятельство, может быть также воспринято, например, и в значении требования или призыва съесть щи в большом количестве, сверх меры, что и было отмечено заявителем в возражении. Однако в этом случае весьма очевидным является и то, что словосочетание «**ЩИ ПЕРЕБОРЩИ**» само по себе совсем не характерно для русской речи и имеет искусственное происхождение, то есть образовано, прежде всего, именно за счет игры слов, обусловленной использованием в них соответствующих названий первых блюд – «ЩИ» и «БОРЩИ».

К тому же, при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом по соответствующему критерию сходства сравниваемых обозначений и наличие факта обыгрывания определенных совпадающих понятий за счет использования в составе сравниваемых знаков соответствующих совпадающих звукосочетаний, составляющих совпадающие основы соответствующих слов.

При этом некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, играют только лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Приведенные в заявке услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»», и услуги 43 класса МКТУ «кафе; рестораны», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают друг с другом («кафе; рестораны»), соотносятся между собой как вид-род (рестораны самообслуживания, рестораны вашоку и рестораны лапши «удон» и «соба» – это различные виды ресторанов, а к услугам по приготовлению блюд и доставке их на дом относятся, в частности, услуги кафе и ресторанов) либо относятся к одной и той же сфере экономической деятельности и к одной и той же соответствующей родовой группе услуг (услуги в сфере общественного питания), то есть они являются однородными, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 43 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены

сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении этих однородных услуг 43 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

Вместе с тем, приведенные в заявке иные услуги 43 класса МКТУ, а именно: «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды», никак не являются однородными вышеуказанным услугам, так как они относятся уже к совершенной другой сфере экономической деятельности и к другой соответствующей родовой группе услуг (услуги проката оборудования – услуги в сфере общественного питания), отличаются разным назначением (предоставление в аренду оборудования – приготовление и подача готовых блюд и напитков), разными условиями их оказания (прокатными конторами или посредническими компаниями – предприятиями общественного питания) и разным кругом их потребителей (субъекты предпринимательской деятельности – посетители заведений общественного питания).

При этом коллегия не располагает какими-либо фактическими сведениями, например, о широкой известности на территории Российской Федерации того или иного предприятия, которое принадлежало бы правообладателю противопоставленного товарного знака и услуги которого индивидуализировались бы этим товарным знаком, в силу чего не имеется никаких оснований для расширения диапазона услуг, признаваемых в качестве однородных, и для признания существования принципиальной возможности смешения на рынке соответствующих вышеуказанных неоднородных услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки.

Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса в отношении таких неоднородных услуг – услуг 43 класса МКТУ «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды».

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2019, отменить решение Роспатента от 29.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018738851.