


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Национальная энергосберегающая компания", Санкт-Петербург, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720443, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  по заявке № 2021720443 с приоритетом от 06.04.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения», 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Роспатентом 03.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021720443 в отношении заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящие в заявленное обозначение словесные элементы «СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН» имеют определённое семантическое значение, где: «СЕМЕЙНЫЙ» - предназначенный для семей, для членов семьи (см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1021262>); «РЕСТОРАН» - предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха (см. Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013, https://technical_translator_dictionary.academic.ru/214881).

Вследствие чего, слова «СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой указание на видовое наименование предприятия.

Кроме того, в результате экспертизы установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

MODIUS

- товарным знаком «**MODIUS**» по свидетельству №664106 с приоритетом от 25.04.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Модус Парк", Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- товарным знаком «**MODUS**» по свидетельству № 290845 с приоритетом от 12.04.2004, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "МОДУС" Производственное объединение", Московская область, г. Подольск, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.11.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает на тот факт, что исходя из материалов заявки по свидетельству № 664106, обозначение является фантазийным словом «MDS» и читается как «эмдиэс»;

- фонетическая транскрипция товарного знака по свидетельству №664106 будет выглядеть как [em di es], фонетическая транскрипция товарного знака № 290845 записывается как [modus], в то время как фонетическая транскрипция по настоящей заявке № 2021720443 выглядит как [с'им'эj'ныj_р'истаран_модус];

- организация, являющаяся правообладателем товарного знака «MODUS» по свидетельству №290845 - ООО «Модус производственное объединение» (ОГРН 1095074000185), была ликвидирована 28.03.2019 г., правопреемство отсутствует. Данная информация находится в открытом доступе. Заявителем было подано 03.11.2022 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290845;

- испрашиваемые услуги 41 и 43 класса МКТУ не имеют совпадений с противопоставленными услугами, следовательно, нет оснований для вывода о наличии однородности сравниваемых услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных к регистрации услуг 41 и 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (06.04.2021) поступления заявки №2021720443 на регистрацию товарного знака 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 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 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.

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 пункте 42 Правил, 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).


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021720443




заявлено комбинированное обозначение «», которое включает геометрическую фигуру, на фоне которой расположена буква «М» и словесные элементы «СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН МОДУС», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения», 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

В своем возражении заявитель не оспаривает неохраноспособность слов «СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки:

- «» по свидетельству №664106 (1), который представляет собой комбинированное обозначение, выполненное латинскими буквами с графической проработкой. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

- «» по свидетельству № 290845 (2), выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, основным индивидуализирующим элементом которого следует признать слово «МОДУС», поскольку он больше запоминается потребителям. В противопоставленных товарных знаках единственными индивидуализирующими элементами является слово «MODUS», которое имеет произношение [МОДУС].

Вопреки мнению заявителя, графическая проработка противопоставленного товарного знака по свидетельству №664106 не исключает его прочтения в качестве слова «MODUS».

Также коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №290845, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, является действующей, таким образом, у коллегии нет оснований для снятия данного противопоставления.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2021720443 и противопоставленных ему знаков (1 и 2) показал, что они включают фонетически тождественные элементы «МОДУС» и «MODUS».

Так как в словарно-справочных источниках информации (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются фонетически тождественными, ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «развлечения» показал, что данная услуга является однородной услуге 41 класса МКТУ «организация выставок с культурно-просветительной целью», в отношении которой, в том числе, предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №290845. Сравнимые услуги объединены общеродовыми и общевиновыми признаками, представляют собой одни и те же услуги развлечения, имеют одно и то же назначение (получение удовольствия и проведение досуга), могут оказываться одни и тем же лицом в отношении одного и того же круга лиц.

Испрашиваемая услуга 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» услуга является однородной услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; прокат кухонного оборудования;

прокат мебели, столового белья и посуды; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых, в том числе, предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №664106. Сравнимые услуги объединены общеродовыми и общевидами признаками, представляют собой одни и те же услуги обеспечения пищевыми продуктами и сопутствующие им услуги, имеют одно и то же назначение (обеспечение пищевыми продуктами), могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного и того же круга лиц.

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых услуг 41 и 43 классов МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная фонетическим тождеством, и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.11.2022,
оставить в силе решение Роспатента от 03.08.2022.**