

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 (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 ППС), рассмотрела поступившее 09.12.2021 возражение, поданное ООО «АМОРЕ», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722885, при этом установила следующее.




«amore»

Комбинированное обозначение «amore» по заявке №2020722885 с приоритетом от 05.05.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 16.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722885. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №261465 с приоритетом от 06.12.2000) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №455051 с приоритетом от 06.08.2010) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 16.08.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, в связи с чем противопоставление [2] может не учитываться при анализе соответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- согласно материалам заявки 02.06.2022 из данной заявки была выделена заявка №2022731723 в отношении товаров 30 класса МКТУ, вследствие чего заявка №2020722885 должна рассматриваться только в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- заявитель сообщает, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №261465 [1] достигнута договоренность о переходе исключительного права в отношении услуг 42 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания» вышеуказанного товарного знака заявителю; сведения о данной регистрации договора перехода исключительного права 21.03.2022 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

- заявитель сокращает перечень заявленных услуг 43 класса МКТУ до следующих позиций «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; украшение еды; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»;

- услуги 42 класса МКТУ «дома отдыха; здравницы; имплантация волос; институты красоты; исследования в области косметологии; клиники; косметические кабинеты; лечебницы частные; маникюр; массаж; медицинская помощь; парикмахерские; пластическая хирургия; помощь медицинская; санатории; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия; юридическая служба» противопоставленного товарного знака по свидетельству №261465 [1], оставшиеся в регистрации после перехода исключительного права в отношении услуг 42 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания» на имя заявителя, не являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; украшение еды; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» заявленного обозначения, так как сравниваемые услуги относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и широкого использования на территории Российской Федерации, что подтверждается справками объемов продаж/договорами поставок в различные торговые сети (приложение №1, №2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; украшение еды; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Справки объемов продаж в торговые сети Глобус, Яндекс.Лавка, МЕТРО, ОЗОН, Перекресток, Азбука Вкуса;

2. Договоры поставки в торговые сети Глобус, Яндекс.Лавка, МЕТРО, ОЗОН, Перекресток, Азбука Вкуса.

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

С учетом даты (05.05.2020) поступления заявки №2020722885 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 положениями пункта 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 изобразительного элемента в виде сердца, и из словесного элемента «amore», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].

Поскольку заявителем не оспаривается решение Роспатента от 16.08.2021 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722885 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, основанное на выводе о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [2], в рамках настоящего возражения сопоставительный анализ проводится в отношении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 261465 [1], противопоставленного в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Вместе с тем коллегия обращает внимание на то, что согласно материалам заявки 02.06.2022 из данной заявки была выделена заявка №2022731723 в отношении товаров 30 класса МКТУ, вследствие чего заявка №2020722885 рассматривается только в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «AMORE» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента в виде короны, и из словесных элементов «CHATEAU», «AMORE», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «AMORE», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «amore»/«AMORE» (переводятся с итальянского на русский язык как «любовь» (<https://classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-4084.htm>), наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №261465 [1] достигнута договоренность о переходе исключительного права в отношении услуг 42 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания» вышеуказанного товарного знака заявителю; сведения о данной регистрации договора перехода исключительного права 21.03.2022 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Таким образом, в регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №261465 [1] остались следующие услуги 42 класса МКТУ «дома отдыха; здравницы; имплантация волос; институты красоты; исследования в области косметологии; клиники; косметические кабинеты; лечебницы частные; маникюр; массаж; медицинская помощь; парикмахерские; пластическая хирургия; помощь медицинская; санатории; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия; юридическая служба».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; украшение еды; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»

заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «дома отдыха; здравницы; имплантация волос; институты красоты; исследования в области косметологии; клиники; косметические кабинеты; лечебницы частные; маникюр; массаж; медицинская помощь; парикмахерские; пластическая хирургия; помощь медицинская; санатории; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия; юридическая служба» противопоставленного товарного знака [1], поскольку заявленные услуги 43 класса МКТУ относятся к услугам предприятий общественного питания, в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к услугам общемедицинским и лечебно-профилактическим, к услугам средств размещения временного проживания, а также к услугам салонов красоты, то есть сравниваемые услуги относятся к разным видам, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, указанный противопоставленный товарный знак [1], ввиду отсутствия в его регистрации однородных услуг 42 класса МКТУ после перехода исключительного права в отношении услуг «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания» на имя заявителя, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; украшение еды; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение от 09.12.2021 подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2021, отменить решение Роспатента от 16.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020722885.