

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, рассмотрела поступившее 04.10.2019 возражение ООО «Днепр» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744418, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018744418 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.10.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное обозначение состоит из прямоугольника, на фоне которого в его левой части расположены слова «Корчма ГОПАК» на двух строках, справа от слов расположен оригинальный изобразительный элемент.

Решение Роспатента от 30.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Корчма» является неохраняемым элементом обозначения, поскольку не обладает различительной способностью, указывая на вид услуг. В силу семантического значения слова «корчма», в отношении другой части услуг 43 класса МКТУ (например, «дома для престарелых; пансионаты для животных; ясли детские»), перечень не является исчерпывающим), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

Кроме того, экспертизой указано, что элемент заявленного обозначения сходен до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесным элементом «КОРЧМА»/«КОРСНМА», зарегистрированными под № 381043 (с приоритетом от 02.10.08), № 459372 (с приоритетом от 18.08.11), на имя другого лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. На основании п.42, п.49 Правил** установлено, что элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков являются сходными до степени смешения на основании фонетического сходства, обусловленного вхождением словесного элемента «КОРЧМА»/«КОРСНМА», и семантического сходства, обусловленного совпадением элемента обозначений «КОРЧМА»/«КОРСНМА», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 04.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласился с мнением эксперта относительно того, что входящее в состав заявленного обозначения слово «Корчма», является неохранным элементом обозначения;

- заявленное обозначение не ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками [1-2], поскольку имеют место существенные отличия, как по графическому фактору сходства обозначений, так и по фонетическому и семантическому;

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, исключив из него слово «Корчма», что приведет к отсутствию в сравниваемых знаках каких-либо сходных элементов.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии заявитель выразил устное согласие с регистрацией заявленного обозначения для части заявленных услуг 43 класса МКТУ, для которых словесный элемент «Корчма» не будет вводить потребителя в заблуждение, на усмотрение членов коллегии.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.10.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015,

регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения.

В соответствии с пунктом 49 Правил устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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



Заявленное обозначение представляет собой комбинацию слов «Корчма», «Гопак» и изобразительного элемента в виде стилизованного цветка.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ. В качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744418 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 10 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг.



Товарные знаки [1-2]

зарегистрированы, в частности, для услуг 43 класса МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья, аренда переносных сооружений, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного проживания; пансионаты, пансионаты для животных, прокат мебели, столового белья и посуды, прокат палаток, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги баров, услуги кемпингов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что товарные знаки [1-2] не являются элементами заявленного обозначения, сходными с ним до степени смешения, поскольку они содержат в своем составе совершенно разные словесные и изобразительные элементы. Что касается словесных элементов «Корчма»/«Korchma», входящих в состав сравниваемых обозначений, то они обладают слабой различительной способностью, поскольку представляют собой выполненные буквами русского и латинского алфавитов историческое название трактира, постоялого двора с продажей крепких напитков, используемое на Украине, в Белоруссии и южных областях России (см. Интернет-словари), что указывает на назначение услуг.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018744418, и услуги, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-2], являются однородными по виду, роду, назначению, что заявителем не оспаривается.

Ввиду того, что товарные знаки [1-2] не являются охраняемыми элементами заявленного обозначения, факт однородности услуг не имеет какого-либо значения для вывода о том, что применение в данном случае норм пункта 10 статьи 1483 Кодекса и пункта 49 Правил для отказа в регистрации заявленного обозначения является неправомерным.

Словесный элемент «Корчма», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение части услуг 43 класса МКТУ по обеспечению питанием и напитками, с чем заявитель согласен.

В отношении остальных заявленных услуг 43 класса МКТУ, не связанных с услугами предприятий общественного питания, слово «Корчма» способно ввести потребителя в заблуждение, что заявителем также не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для следующих услуг 43 класса МКТУ - закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной

аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; 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" с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «Корчма».

Что касается просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение путем исключения из него слова «Корчма», то коллегией было отказано во внесении данного изменения, поскольку оно признано существенно изменяющим заявленное обозначение и в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса может быть оформлено в качестве самостоятельной заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2019, отменить решение Роспатента от 30.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744418.