


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рестория», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715132, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке №2019715132, поданной 02.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«аренда помещений для проведения встреч; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

Роспатентом 29.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019715132 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с товарным знаком по свидетельству № 529677 с приоритетом от 14.09.2012, зарегистрированным на имя Авериной Анны Петровны, 624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Лесная, д. 3, кв. 67, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (основание пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

Несмотря на то, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «ОСТРО-ВКУСНЫЙ РЕСТОРАН» является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на свойство и качество производимых товаров, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком по свидетельству № 573976 с приоритетом от 23.06.2014, в котором словесный элемент «Остро-Вкусный Ресторан» является охраняемым элементом, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАФЕ КАПРИ», 350000, г. Краснодар, ул. Красная/ул. им. Гоголя 41, 43, 45/64, помещение 48, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Роспатент 01.02.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОСТРО-ВКУСНЫЙ РЕСТОРАН» является

неохраняемым элементом в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- вместе с тем, отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются сходными, так как несходны визуально, поскольку производят разное общезрительное впечатление в силу того, что включают разные изобразительные и словесные элементы, сравниваемые словесные элементы выполнены разными шрифтами и буквами;

- словесные элементы «ДАДИ» и «Daddy» «ДАДИ» заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) имеют разное фонетическое звучание, а также разную семантику. Так, словесный элемент «Daddy» в переводе с английского языка на русский язык означает «папа, папочка», а слово «ДАДИ» является женским именем;

- в противопоставленном знаке (2) словесный элемент «ОСТРО-ВКУСНЫЙ РЕСТОРАН» является охраняемым элементом, в то время, как в заявленном обозначении данный словесный признан неохраняемым элементом;

- заявитель отмечает, что в общедоступных Интернет-источниках содержится информация о кафе «Daddy», расположенном в г. Екатеринбург, при этом название кафе на вывеске выполнено как на русском, так и на английском языках и на русском языке название кафе звучит как «Дэдди», что также может свидетельствовать об отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Кроме того, на дату подачи возражения выявлена информация о том, что кафе «Daddy/Дэдди» закрыто;

- заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение используется им в качестве названия ресторана, расположенного в центральной части Нижнего Новгорода. По оценкам и отзывам посетителей, см. сайт <https://vwww.tripadvisor.ru> ресторан «ДАДИ» входит в 10 лучших ресторанов Нижнего Новгорода.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019715132 в отношении всех заявленных услуг с указанием словесного элемента «ОСТРО-ВКУСНЫЙ РЕСТОРАН» в качестве неохраняемого.

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

С учетом даты (02.04.2019) поступления заявки № 2019715132 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

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

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно пункту 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 обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мужчины и словесные элементы «ДАДИ», «ОСТРО-ВКУСНЫЙ РЕСТОРАН», выполненные буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОСТРО-ВКУСНЫЙ РЕСТОРАН» является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указан товарный знак по
свидетельству № 529677 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение,

включающее изобразительные элементы в различных геометрических фигур и словесные элементы «Daddy» и «Local bar & cafe» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в синем, желтом, красном, черном цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»;

Анализ на сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

Сравниваемые слова «ДАДИ» - «Daddy» начинаются с принципиально различных по звучанию букв/звуков, слогов [да-] - ['dæ-], на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя, что придает обозначениям различное звучание и обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому признаку сходства. При этом следует также отметить, что сравниваемые слова являются короткими, в связи с чем каждая буква/звук играет существенную роль при фонетическом звучании.

Что касается семантического признака сходства, то согласно словарно-справочным источникам информации в переводе с английского языка на русский язык слово «Daddy» означает «папа, папочка», см. Яндекс-переводчик. Слово «ДАДИ» - это женское имя на русском, бурятском, абхазском, осетинском языках. Ударение падает на букву «и», см. сайт <https://statusname.ru/>.

В связи с указанным сравниваемые словесные элементы будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации и, следовательно, не являются сходными по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Также следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) производят разное общее зрительное впечатление, поскольку включают разные изобразительные элементы, словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов и разными шрифтом, а также выполнены в разных цветовых сочетаниях (белый, черный, желтый, желто-коричневый, коричневый, зелено-голубой, светло-бежевый, красно-розовый, розово-серый – синий, желтый, красный, черный).

С учетом изложенного коллегия полагает, что в целом сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак



по свидетельству № 573976 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак выполнен в красном, сером, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«кафе; закусовые; услуги баров; создание кулинарных скульптур; рестораны самообслуживания; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

С учетом того, что словесный элемент «ОСТРО-ВКУСНЫЙ РЕСТОРАН» заявленного обозначения является неохраняемым элементом, индивидуализирующими элементами являются словесный элемент «ДАДИ» и оригинальный изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения мужчины, который существенным образом влияет на восприятие обозначения в целом и способствует его запоминанию.

В противопоставленном знаке (2) словесный элемент «ОСТРО-ВКУСНЫЙ РЕСТОРАН» является охраняемым элементом товарного знака, вместе с тем, в отношении услуг 43 класса МКТУ слабым элементом, в связи с чем индивидуализирующая функция данного знака обусловлена, прежде всего, его словесным элементом «БАСТУРМА» и композиционным решением.

Сравниваемые обозначения производят совершенно разное общее зрительное впечатление, различно их цветовое решение (белый, черный, желтый, желто-коричневый, коричневый, зелено-голубой, светло-бежевый, красно-розовый, розово-

серый – красный, серый, белый), включают разные основные словесные элементы «ДАДИ» - «БАСТУРМА», следовательно, не ассоциируются друг с другом в целом, и не являются сходными.

Следует отметить, что несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией в том случае, когда заявленное обозначение содержит элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц. В рассматриваемом случае, заявленное обозначение не содержит в своем составе элементов, которые являются средством индивидуализации противопоставленного товарного знака (2).

Анализ однородности услуг, приведенных в перечнях рассматриваемой заявки и в противопоставленных товарных знака (1, 2), показал, что сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории услуг «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», имеют одно назначение, один круг потребителей.

Вместе с тем, установленное выше отсутствие сходства сравниваемых обозначений приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных услуг, маркированных ими.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившего 01.02.2021, отменить решение Роспатента от 29.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019715132.