

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2020. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Абубакировой В.В., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724203, при этом установлено следующее.

ТАВЕРНА

Заявка №2019724203 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 22.05.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанного в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724203. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса

(далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение "Таверна" имеет значение харчевня, закусочная, лавка, трактир или кабачок (см. Интернет-ресурсы, например, <https://dic.academic.ru/>, Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке.- Попов М., 1907.), в связи с чем в отношении части услуг 35 класса МКТУ (таких как, например, "аренда площадей для размещения рекламы; управление гостиничным бизнесом; реклама наружная") является видовым наименованием предприятия на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ (таких как, например, "продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей") регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, что не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой на доводы, указанные заявителем в ответе на уведомление, сообщается, что слово "Таверна" в результате активного использования различными лицами в качестве указания на видовое наименование предприятия потеряло свою различительную способность (например, https://zoon.ru/msk/restaurants/award/taverny_v_moskve/, <https://msk.allcafe.ru/catalog/tip-taverna/>, https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298484-d6113388-Reviews-Tavern_U_Okolitsy-Moscow_Central_Russia.html, <https://www.afisha.ru/msk/restaurant/29895/>), в связи с чем сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем не были предоставлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить из заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ следующие позиции: «аренда площадей для размещения рекламы; управление гостиничным бизнесом; реклама наружная, продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей»;

- отсутствующие в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 18.11.2019 ссылки на Интернет источники должны быть отклонены, поскольку предоставлены с нарушением процедуры рассмотрения заявки, что нарушает права и законные интересы заявителя;

- в свою очередь приведенные экспертизой в решении Роспатента Интернет сведения являются рекламными материалами, не являются словарями, справочниками, энциклопедиями, поэтому не могут являться доказательством при оценке соответствия заявленного обозначения пунктам 1, 3 статьи 11483 Кодекса;

- Интернет источники содержат информацию, относящуюся к ресторанам и услугам общественного питания, которые соотносятся с услугами 43 класса МКТУ, а заявленное обозначение предназначено для оказания услуг по 35 классу МКТУ, в этой связи они не могут быть применимы в качестве доводов при отказе в регистрации товарного знака;

- учитывая семантическое значение слова «Таверна» можно определить, что оно является фантазийным по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ и «описательным» для услуг общественного питания (43 класса МКТУ);

- заявленное обозначение обладает различительной способностью благодаря оригинальному стилистическому исполнению в виде рисунка и способно индивидуализировать услуги одного хозяйствующего субъекта от услуг другого хозяйствующего субъекта;

- в подтверждение охраноспособности заявленного обозначения служит ранее зарегистрированный товарный знак «Таверна» по свидетельству №225193 на имя иного лица, в том числе отношении услуг 35 класса МКТУ;

- на основании представленных с возражением документов следует, что заявленное обозначение «ТАВЕРНА» приобрело различительную способность ввиду длительности его использования для индивидуализации сети розничных магазинов, расположенных в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, за исключением следующих позиций «аренда площадей для размещения рекламы; управление гостиничным бизнесом; реклама наружная, продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Словарь русского языка СИ. Ожегова, издание девятое, исправленное и дополненное, под ред. доктора филологических наук профессора Н.Ю. Шведовой, издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1972 г., определение слов «Таверна», «Трактир», «Кабак»;

2. ГОСТ 30389-2013 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ «Услуги общественного питания. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»;

3. Справка от 23.04.2020 г. о размере выручки за 2019;

4. Распечатка из аккаунта `tavernal02str` в сети «Инстаграмм» <https://www.instagram.com/tavernal02str/>;

5. Распечатка из группы «Таверна» в сети «Вконтакте» <https://vk.com/tavernal02str>;

6. Распечатка из реестра товарных знаков в отношении товарного знака «ТАВЕРНА» по свидетельству №225193;

7. Договор № 11-Д от 07.09.2015 г. с приложениями и акты;

8. Фотографии входной группы, помещений, витрин, ценников, брошюр сети магазинов «Таверна».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (22.05.2019) заявки № 2019724203 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ТАВЕРНА

« », выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ (смотри выше по тексту). Тем самым, удаление из перечня части услуг 35 класса МКТУ, которые были приведены экспертизой в качестве примеров несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, исключает необходимость оценки охраноспособности заявленного обозначения в отношении данных услуг.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно хоть и выполнено оригинальным шрифтом, но легко прочитывается, узнаваемо потребителями как широко распространенное слово «ТАВЕРНА», имеющее свое определенное семантическое значение.

Согласно словарно-справочным изданиям (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998) слово «ТАВЕРНА» означает «небольшой трактир, кабачок в Италии и некоторых других стран»|| Ср. бар, бистро, духан, кафе, кафетерий, остерия, паб, пиццерия, ресторан, салун, траттория, чайхана, шинок.

«Кабачок» - небольшой ресторан (разг. фам.) (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

«Трактир» - заведение, в котором можно иметь, за известную плату, кушанья и напитки (<https://dic.academic.ru/>, Объединение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней.- Михельсон А.Д., 1865).

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой некое предприятие общественного питания и ассоциируется с услугами по приготовлению различных блюд и напитков. В этой связи следует согласиться с доводами заявителя о том, что оно представляет собой видовое наименование предприятия для услуг, оказываемых в области приготовления продуктов и напитков, которые соотносятся с услугами 43 класса МКТУ, но никоим образом не является видовым наименованием предприятия в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что часть услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 30.09.2020, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, словесный элемент «Таверна» заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в силу своего семантического значения способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

Указанное предусматривается пунктом 4.8 Правил ППС, где говорится о том, что в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Заявитель устно выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией, считая, что рассматриваемое обозначение является фантазийным по отношению к испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ. Ходатайств о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований от заявителя не поступало, поэтому возражение

было рассмотрено с учетом новых оснований на заседании коллегии, состоявшемся 30.09.2020. Устные доводы заявителя относительно неправомерности выдвижения дополнительных оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса были учтены.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Исходя из приведенной выше семантики слова «Таверна» заявленного обозначения, можно сделать вывод, что оно однозначно воспринимается как видовое наименование предприятия, деятельность которого связана с производством блюд и напитков. Для того, чтобы понять значение слова «Таверна» потребителю не понадобятся дополнительные размышления и домысливания, поскольку оно является очевидным и однозначным.

С учетом того, что испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ представляют собой иные услуги, не относящиеся к услугам по приготовлению еды и напитков, заявленное обозначение «Таверна» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, в связи с чем оно противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем материалы (3-8) не опровергают выводов коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенная в качестве примера регистрация товарного знака «Таверна» по свидетельству №225193 не может быть принята во внимание, поскольку правовая охрана данного товарного знака прекращена.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения «Таверна» по заявке №2019724203 в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2020, изменить решение Роспатента от 20.12.2019 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019724203 с учетом дополнительных оснований.