

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 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 10.08.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Иванцовым Сергеем Юрьевичем, п. Кшенский, Советский район, Курская область (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735421, при этом установлено следующее.

ШАУРМА ПО-БРАТСКИ

Обозначение **ШАУРМА ПО-БРАТСКИ** по заявке №2019735421, поданной 22.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 21.04.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735421 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ШАУРМА» в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ на основании пунктов 1, 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ШАУРМА» («шаурма» - блюдо из жареного мяса, свежих овощей и соуса, завернутых в лаваш, см. Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого) для части товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ указывает на вид товара и назначение услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении других заявленных товаров и услуг 30, 43 класса МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров и назначения услуг, в связи с чем в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком по свидетельству №739024 с приоритетом от 01.04.2019 – (1), зарегистрированным на имя Рябова Сергея Сергеевича, Московская область, г/о Серпухов, пос. Большевик в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Роспатент 10.08.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части неохраноспособности словесного элемента «ШАУРМА»;

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров и услуг следующими позициями товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бурито; вещества подслащивающие натуральные; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; кулебяки с мясом; майонез; маринады; мисо [приправа]; паста соевая [приправа]; пахнет запеченный в тесте; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; подливки мясные;*

порошки пекарские: порошок горчичный; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; рулет весенний; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; специи; такое; тесто рисовое для кулинарных целей; травы огородные консервированные [специи]; ферменты для теста; хот-доги; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шаурма; шафран [специи]» и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых словесный элемент «ШАУРМА» не является ложным, поскольку данные товары однородны товарам «шаурма», обладают общими потребительскими свойствами, являются сопутствующими, выступают в качестве ингредиентов шаурмы и могут быть приобретены одновременно с ней или отдельно;

- что касается противопоставленного товарного знака (2), то сравниваемые обозначения не являются сходными, так как производят разное общее зрительное впечатление, словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, представляют собой неделимые словосочетания, которые имеют разное семантическое значение.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019735421 в отношении уточненного перечня товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ШАУРМА» в качестве неохраняемого элемента.

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

С учетом даты (22.07.2019) поступления заявки №2019735421 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 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, 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2019735421 представляет собой словесное

обозначение **ШАУРМА ПО-БРАТСКИ**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

- 30 класс МКТУ *«ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бурито; вещества подслащивающие натуральные; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; кулебяки с мясом; майонез; маринады; мисо [приправа]; паста соевая [приправа]; паитет запеченный в тесте; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; подливки мясные; порошки пекарские; порошок горчичный; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; рулет весенний; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; специи; такое; тесто рисовое для кулинарных целей; травы огородные консервированные [специи]; ферменты для теста; хот-доги; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шаурма; шафран [специи]»;*

- 43 класс МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1(3), 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров и услуг показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ШАУРМА» (шаурма – ближневосточное блюдо из питы и лаваша, начиненного рубленым жареным мясом с добавлением специй, соусов и салата из свежих овощей, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>) представляет собой определенный вид приготовленного блюда.

Таким образом, для товаров 30 класса МКТУ, а именно «шаурма» и всех услуг 43 класса МКТУ словесный элемент «ШАУРМА» не обладает различительной

способностью, указывает на вид товаров и назначение услуг и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других товаров 30 класса МКТУ, которые представляют собой приправы, специи и другие виды кулинарных изделий, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания на вид товаров и не может быть зарегистрировано на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №739024 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «КОРМИМ» и «ПО-БРАТСКИ», расположенные один под другим, выполненные буквами русского алфавита в оригинальном и стандартном исполнении.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что если обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «ПО-БРАТСКИ».

В противопоставленном знаке словесные элементы «КОРМИМ» и «ПО-БРАТСКИ» расположены один под другим, выполнены буквами разного размера, шрифта и характера исполнения, в связи с чем визуальнo воспринимаются как два самостоятельных элемента.

Следует также отметить, что данные словесные элементы вместе не образуют смыслового понятия, отличного от лексического значения каждого слова. Спорное обозначение не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых

словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов, например, «глазное яблоко», «бабье лето».

В этой связи правомерным является проведение анализа сходства по каждому слову.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «ПО-БРАТСКИ», несущего в них основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее.

В состав заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) входит тождественный словесный элемент «ПО-БРАТСКИ» (по-братски – так, как характерно для братьев; (пер) – по-товарищески, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>), в связи с чем сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации.

Следует также отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) предназначены для маркировки услуг 43 класса МКТУ, которые представляют собой услуги общественного питания, услуги по приготовлению блюд, в силу чего, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ШАУРМА», а в противопоставленном товарном знаке – словесного элемента «кормим» (кормить – давать еду к-либо, см. <https://dic.academic.ru/>) может вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с тем, что в заведениях общественного питания будут оказаны услуги по приготовлению еды, в т.ч. шаурмы, «по-братски».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «ПО-БРАТСКИ».

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными.

Сравнение перечней услуг 43 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что услуги идентичны. В возражении заявитель не оспаривает однородность услуг.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано только в отношении товаров 30 класса МКТУ «шаурма» с указанием словесного элемента «ШАУРМА» в качестве неохраняемого элемента.

В Роспатент 28.09.2020 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2020.