

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.01.2022 возражение Индивидуального предпринимателя Худояна С.А., Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020740538, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ШАУРТЕН**» по заявке №2020740538 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.07.2020 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.09.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020740538 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 06.09.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

«**ШАУРМЕН**» [1] по свидетельству №758520 с приоритетом от 11.10.2019,



«» [2] по свидетельству №600379 с приоритетом от 27.11.2015, зарегистрированными в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Абдурахимова Т.Р., 127550, Москва, Дмитровское ш., 35, корп. 1, кв. 36.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, указав на отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками. По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] отличаются по смыслу, поскольку обозначение «ШАУРМЕН» ассоциируется с видом деятельности, родом занятий человека, а обозначение «ШАУРТЕН», написанное на французский манер, не подразумевает человека вообще. Обозначение «ШАУРТЕН» за несколько лет существования гостевого комплекса прочно закрепился в сознании потребителя, отличается по звучанию от противопоставления «ШАУРМЕН». Что касается противопоставленного товарного знака [2], то с учетом его написания на двух языках он не имеет семантики, и отличается от заявленного обозначения визуально. С учетом отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] их смешение в гражданском обороте для однородных услуг отсутствует. Также в заключении по результатам экспертизы упущен тот факт, что регистрация заявленного обозначения испрашивается для ряда услуг 43 класса МКТУ, которые отсутствуют в перечне противопоставленных товарных знаков.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020740538 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что заявитель был надлежащим образом извещен о принятии поданного им возражения к рассмотрению, а также о дате, времени и месте его рассмотрения по адресу для переписки, приведенному в материалах возражения, однако на заседание коллегии не явился. Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80090671332025) была предпринята неудачная попытка вручения корреспонденции, срок хранения которой истекает 15.05.2022. Следует

констатировать, что согласно положениям пункта 21 Правил ППС сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации. При этом в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

В этой связи изучив материалы дела при отсутствии заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.07.2020) поступления заявки №2020740538 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Обозначение «**ШАУРТЕН**» по заявке №2020740538 с приоритетом от 30.07.2020 является словесным, включает выполненный в стандартном шрифтовом исполнении буквами русского алфавита слово «ШАУРТЕН». Регистрация товарного знака по заявке №2020740538 испрашивается для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ *«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; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; 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; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапиши «удон» и «соба»; ясли детские».*

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**ШАУРТЕН**» в качестве товарного знака основан на наличии товарных знаков с более ранним приоритетом «» [1] по свидетельству №758520



(приоритет от 11.10.2019), «» [2] по свидетельству №600379 (приоритет от 27.11.2015), зарегистрированных в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №758520 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ШАУРМЕН», выполненный оригинальным шрифтом черным и белым цветами буквами русского и латинского алфавита. Стилизованное изображение под букву «Е» словесного элемента выполнено в виде вертела с мясом. Стилизованное изображение под букву «N» словесного элемента выполнено в виде стрелки. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ *«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, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; 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; ясли детские».*



Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №600379 является комбинированным, включает словесные элементы «ШАУРМЕН» и «FAST GOOD CAFE», где слово «ШАУРМЕН» выполнено оригинальным шрифтом белого цвета буквами русского алфавита и расположено на

прямоугольнике черного цвета, а словесный элемент «FAST GOOD CAFE» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, отнесен к неохраняемым элементам. Изобразительный элемент обозначения состоит из стилизованного изображения огня красного и белого цветов, вертикально вращающихся вертел, и нанизанной на них мясной вырезки черного и белого цветов. Товарный знак зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «**ШАУРТЕН**» и

противопоставленных товарных знаков «» [1], «» [2] на предмет наличия между ними сходства показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной судебной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности

товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №758520, [2] по свидетельству №600379 показал, что они относятся к одной родовой группе – услуги по временному размещению и услуги в области общественного питания, следовательно, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

При этом часть сопоставляемых услуг идентична, а часть соотносится между собой как вид/род. Так, заявленные услуги 43 класса МКТУ *«службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]»*, по сути, оказываются различными предприятиями в области гостиничного бизнеса, соотносятся как вид/род с услугами 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака в области временного проживания, например, такими как *«гостиницы»*, характеризуются одинаковым кругом потребителей (постояльцы предприятий временного пребывания), назначением (временное пребывание). Услуги 43 класса МКТУ *«создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги личного повара; услуги кальянных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»* представляют собой деятельность в области общественного питания, т.е. относятся к той же родовой группе, что и услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* противопоставленных товарных знаков [1], [2], имеют одинаковое назначение и круг потребителей (предназначены для организации питания и досуга потребителей разнообразных предприятий общественного питания).

В свою очередь сопоставительный анализ обозначений «**ШАУРТЕН**» и

«» [1], «» [2] на предмет их сходства показал следующее.

Единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения «**ШАУРТЕН**» является слово «ШАУРТЕН», а в противопоставленных товарных знаках в качестве индивидуализирующего словесного элемента выступают слова «ШАУРМЕН» / «ШАУРМЕН». Следует отметить, что в слове «ШАУРМЕН» противопоставленного товарного знака [1] большая часть графем воспроизводит буквы русского алфавита, и лишь конечная графема совпадает с буквой латинского алфавита «N», однако без затруднений воспринимается российским потребителем в качестве звука [н], что обуславливает возможность прочтения этого слова как [шаурмен], что фонетически идентично словесному элементу «ШАУРМЕН».

Что касается словесных элементов «FAST GOOD CAFE» (в переводе с английского языка «быстрое хорошее кафе»), то он, занимая периферийное положение в противопоставленном товарном знаке [2] и, не обладая различительной способностью, не оказывает влияния на восприятие товарного знака в целом.

Таким образом, можно сделать вывод, что сопоставляемыми индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений являются слова «ШАУРТЕН» и «ШАУРМЕН».

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «ШАУРТЕН» и «ШАУРМЕН» не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, в силу чего сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Довод возражения о том, что у слова «ШАУРМЕН» противопоставленных товарных знаков имеется семантика, отсылающее потребителей к человеку, занимающегося определенной деятельностью, представляется неубедительным, поскольку доказательств подобных ассоциаций заявителем не представлено.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, словесные обозначения «ШАУРТЕН» и «ШАУРМЕН» характеризуются совпадением большей части гласных и согласных букв/звуков, входящий в их состав, тождеством звучания начальных частей слов [шаур-], одинаковыми конечными частями [-ен], находящимися под ударением, одинаковым количеством слогов.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, однако наличие фонетического сходства фантазийных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] характеризуются высокой степенью сходства, предназначены для маркировки однородных услуг 43 класса МКТУ.

В силу установленной выше высокой степени сходства и однородности услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, заявленное обозначение признается сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] по свидетельству №758520, [2] по свидетельству №600379 согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 43 класса МКТУ. В этой связи оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 06.09.2021.