


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2020, поданное ООО «Техномаркт», Московская обл., Одинцовский район, с. Усово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743182, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  ШАЛЕ » по заявке №2019743182 было подано 30.08.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ **«аренда помещений для проведения встреч; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»**.

Решение Роспатента от 22.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743182 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком со словесным элементом «ШАЛЕ» (свидетельство №694933 - приоритет от 09.02.2018), зарегистрированным на имя ООО «ШАЛЕ», г. Томск, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса;

- с товарным знаком «БЕРЕЗКА» (свидетельство № 704982 - приоритет от 15.06.2017), зарегистрированным на имя Греловской А.Г., г. Красноярск, в отношении услуг 43 класса, однородных заявленным услугам 43 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента по следующим основаниям:

- заявитель является правообладателем товарного знака «ШАЛЕ БЕРЕЗКА» по свидетельству №503101 с приоритетом от 18.07.2012, соответственно, поданная заявка является вариантом этого знака и по фонетическому и семантическому критерию полностью воспроизводит товарный знак по свидетельству №503101;

- заявленное обозначение, в котором объединены словесные элементы «ШАЛЕ» и «БЕРЁЗКА», несет в себе семантическое значение как «дом, выполненный из березки» или «дом березки», что придает ему новое смысловое значение, отличное от смыслового значения противопоставленных товарных знаков, которые ассоциируются только либо конкретно с домом, либо конкретно с березкой;

- анализ заявленного обозначения по критериям фонетического и графического сходства показывает наличие фонетического сходства с противопоставленными товарными знаками за счет вхождения их словесных элементов в состав заявленного обозначения, но при этом значительное визуальное различие по внешней форме, за счет расположения словесных элементов в пространстве знаков, наличия дополнительного изобразительного

элемента в виде горизонтальных линий, отсутствия симметрии в противопоставленных знаках по сравнению с заявленным обозначением;

На основании указанного заявитель делает вывод о низкой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, подтверждением чему, по его мнению, является регистрация противопоставленных знаков при наличии товарного знака «ШАЛЕ БЕРЕЗКА» по свидетельству №503101 с приоритетом от 18.07.2012, принадлежащего заявителю.

Заявитель также ссылается на позицию Суда по интеллектуальным правам (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-619/2018 и по делу №СИП-948/2019), согласно которой при регистрации иных товарных знаков на имя того же правообладателя, представляющих собой серию товарных знаков, ранее признанных обладающими различительной способностью, они должны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих различительной способностью.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены сведения из сети Интернет о значении слов «ШАЛЕ», «БЕРЁЗКА».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.08.2019) поступления заявки №2019743182 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 и 43 настоящих 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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение




, состоящее из словесного элемента «БЕРЁЗКА», выполненного

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под указанным словесным элементом, расположен по центру словесный элемент «ШАЛЕ», обрамленный с двух сторон прямыми линиями. Над словесным элементом «БЕРЕЗКА» по центру расположен словесный элемент «РЕСТОРАН», обрамленный с двух сторон прямыми линиями.

Заявитель согласен с тем, что словесный элемент «РЕСТОРАН» в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ является неохраняемым элементом, указывающим на вид предприятия, оказывающего эти услуги.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №694933 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «», доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «Шале», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенный на фоне стилизованной вывески оригинальной формы, содержащей также неохраняемые словесные элементы «гостевой дом», «кафе».

Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №704982 [2] представляет собой словесное обозначение «БЕРЕЗКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; 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 доставки их на дом; услуги ресторанов ваشوку».*

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [2] установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов БЕРЁЗКА - БЕРЕЗКА и ШАЛЕ – Шале, включенных в их состав и занимающих в них доминирующее положение, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [2], которое обусловлено полным фонетическим вхождением словесных элементов «БЕРЕЗКА» и «ШАЛЕ» в заявленное обозначение.

Вместе с тем, коллегия полагает необубедительным довод заявителя о том, что словесные элементы «БЕРЁЗКА» и «ШАЛЕ», входящие в состав заявленного



обозначения « — ШАЛЕ — », образуют словосочетание, несущее в себе смысловое значение, отличное от словарного значения каждого из этих слов, поскольку они представляют собой два существительных, которые не связаны между собой грамматически и по смыслу, кроме того, в композиции заявленного обозначения они визуально разделены за счет пространственного расположения друг под другом и выделения слова «БЕРЁЗКА» более крупным шрифтом.

Услуги 43 класса МКТУ (*рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом*), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2], поскольку либо совпадают по виду, либо соотносятся с ними как вид-род, а услуга 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч» является взаимодополняемой с вышеуказанными услугами 43 класса МКТУ, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг, что заявителем не оспаривается.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных и идентичных услуг 43 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылка заявителя на то, что он является правообладателем товарного знака «ШАЛЕ БЕРЕЗКА» по свидетельству №503101, не может опровергнуть вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, что является препятствием для регистрации товарного знака в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. В свою очередь у заявителя есть право оспорить эти регистрации.

Ссылка на судебные акты, принятые по результатам рассмотрения споров по иным товарным знакам и обозначениям, не могут выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку указанные решения принимались при других фактических обстоятельствах и в иной правовой ситуации, в частности, эти решения касаются вопроса различительной способности, наличие которой в заявленном обозначении не подвергается сомнению.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743182, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2020.