

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 27.10.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Туан», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578122, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 578122 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.06.2016 по заявке № 2014738209 с приоритетом от 14.11.2014 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Флэйвори Фьюжн», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака



**Pho**

со словесным по свидетельству № 578122 комбинированное обозначение элементом «Pho», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 27.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что доминирующий в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «Pho» представляет собой название вьетнамского супа, в силу чего он характеризует услуги 43 класса МКТУ, относящиеся к ресторанному бизнесу, указывая на их вид и назначение, и способно

ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения услуг 41 класса МКТУ, не относящихся к ресторанному бизнесу, а также у него отсутствует различительная способность ввиду его использования различными лицами, оказывающими услуги в сфере ресторанных бизнеса, в названиях своих ресторанов.

Кроме того, в возражении указано, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, распечатки сведений из сети Интернет [1] и выдержки из книг [2].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 15.01.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак состоит не только из словесного элемента «Pho», но также и включает в себя изобразительный элемент, а указанный словесный элемент не является описательным и не способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения соответствующих услуг, так как представляет собой фантазийное для них обозначение. Относительно довода возражения об использовании такого обозначения различными лицами в названиях ресторанов правообладателем было указано на отсутствие каких-либо доказательств этого обстоятельства применительно к периоду ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, документы, содержащие сведения об использовании им оспариваемого товарного знака [3].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.11.2014) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение  , в котором доминирует словесный элемент «Pho», выполненный буквами латинского алфавита, так как он легче запоминается, чем

изобразительный элемент. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была представлена с приоритетом от 14.11.2014 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Анализ вышеуказанного словесного элемента «Pho» показал, что он, согласно материалам [1 – 2], действительно используется во вьетнамской кухне в качестве названия одного из ее супов. Однако, вместе с тем, данное слово во вьетнамском языке является весьма полисемичным, имея в переводе на русский язык совершенно различные смысловые значения, в частности, «сыр; сделка» (см. Интернет-портал «Google: Переводчик»), «ремесленник; заместитель; помощник; хвалиться; козырять; выставлять; косьба; косить; коса; улица; спектр; родословие; родословная; генеалогия; генеалогический» и многие другие (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://dic.academic.ru>).

При этом слово «Pho», даже в качестве упомянутого лицом, подавшим возражение, названия вьетнамского супа, то есть некоторого готового блюда, никак не может характеризовать, собственно, те или иные услуги, указывая на их вид или назначение, как было определено в возражении, так как вовсе не существует такого вида услуг как «Pho» или соответствующего их назначения, обозначаемого как «Pho».

В этой связи следует отметить, что для всех услуг 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака и представляющих собой услуги в сферах развлечений и ресторанных бизнеса, слово «Pho», напротив, является фантастичным, то есть семантически абсолютно нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую характеризовать эти услуги (например, не существует такого видового наименования у развлекательных заведений или предприятий общественного питания, как «Pho»), а существование возможности порождения этим словом в отношении данных услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39,

следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

К тому же, необходимо отметить, что в соответствующих сферах экономической деятельности (развлекательном и ресторанном бизнесе) развлекательные клубы и заведения общественного питания очень часто индивидуализируются с использованием наименований тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений (см., например, на сайте <http://restoran.ru> – рестораны «Вилла Паста», «Мацони на Павелецкой», «Вино и Бургер», «Ваниль», «Осетинские пироги», «Цукини», «Лепешка», «Мандарин. Лапша и утки», «Эларджи», «Шашлык Хаус», «Халва на Остоженке», «Плов», «Компот», «Саперави», «Капучино», «Пряности & Радости», «Лук Кафе», «Кинза», «Буфет Паштет», «Шницель», «Цинандали», «Хмель & Эль», «Ребрышки и Крылышки», «Рулет», «Кофе Тайм», «Горчица», «Сыр», «Хинкали Хаус», «Кальвадос», «Пюре», «Джем», «Мята», «Помидор Бакинский», «Лапша и Рис», «Каша # Малаша», «Крем Кафе», «Перец & Мята», «Груша», «Чиабатта», «Чай & Плов», «Инжир» и многие другие), однако у потребителей соответствующих услуг никогда не возникают неправдоподобные представления о том, что в этих заведениях подают только указанные в их названиях товары, блюда или напитки.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания словесного элемента «Pho» в составе оспариваемого товарного знака характеризующим соответствующие услуги 41 и 43 классов МКТУ либо способным ввести в заблуждение потребителя относительно этих услуг, то есть не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

Что касается сведений, обнаруженных лицом, подавшим возражение, в сети Интернет, согласно представленным им распечаткам с соответствующих сайтов [1], об использовании различными лицами, оказывающими услуги в сфере ресторанных бизнеса, в названиях своих ресторанов обозначений, содержащих слово «Pho», то

следует отметить, что на страницах этих сайтов отсутствует какая-либо информация о том или ином конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, оказывающем соответствующие услуги, и о том или ином определенном периоде использования, который обязательно предшествовал бы дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, коллегия не располагает какими-либо сведениями об использовании различными лицами слова «Pho» в названиях развлекательных клубов или заведений общественного питания в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, не имеется и каких-либо оснований для признания отсутствия у словесного элемента «Pho» в составе оспариваемого товарного знака различительной способности относительно услуг 41 и 43 классов МКТУ, то есть для его признания не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 578122.**