


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 (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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.02.2023 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 №2021717704, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2021717704, поданной 26.03.2021, 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). Обозначение выполнено в белом, черном, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 14.10.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717704 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием словесных элементов «ШАУРМА, БЫСТРО, СОЧНО, БЕЗОПАСНО» в качестве неохраняемых элементов.

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 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», где «шаурма» - блюдо из жареного мяса, свежих овощей и соуса, завернутых в лаваш, см. Универсальный дополнительный практический толковый словарь И.Мостицкого) в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ указывает на вид товаров и назначение услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении других заявленных услуг 43 класса МКТУ (таких, как «услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов лаши «удон» и «соба») будет вводить потребителя в заблуждение относительно их назначения, в связи с чем в отношении данных услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «БЫСТРО, СОЧНО, БЕЗОПАСНО» также являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

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 10.02.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ШАУРМА ПО-БРАТСКИ» не является описательным в отношении заявленных товаров и услуг, является фантазийным и если способен указывать на свойства товара, то только через ассоциации, требует домысливания при восприятии;

- поскольку заявленное обозначение не указывает на вид и назначение всех заявленных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, то не способно ввести потребителя в заблуждение;

- сложившаяся практика Роспатента подтверждает возможность предоставления правовой охраны обозначениям, включающим слово «ШАУРМА» и иные гастрономические названия в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ;

- что касается противопоставленного товарного знака (2), то сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, семантически и визуально;

- отсутствие фонетического сходства обусловлено тем, что сравниваемые обозначения имеют разное произношение, разный состав букв и их расположение, разный состав звуков и слогов;

- с точки визуального критерия сходства сравниваемые обозначения производят разное обще зрительное впечатление за счет разного состава словесных элементов, разных изобразительных элементов, разного цветового сочетания;

- с точки зрения семантики, следует учитывать семантические значения словосочетаний «ШАУРМА ПО-БРАТСКИ» и «КОРМИМ ПО-БРАТСКИ», которые имеют разные значения. При этом следует учитывать, что слово «ПО-БРАТСКИ» является зависимым словом, то есть на него не падает логическое ударение

- заявитель отмечает, что с 2019 года в г. Курске активно использует заявленное обозначение.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021717704 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (26.03.2021) поступления заявки №2021717704 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

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 №2021717704 представляет собой

комбинированное обозначение



выполненное в белом, черном, красном цветовом сочетании.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

- 30 класса МКТУ «шаурма»;

- 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вайшоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых».*

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

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «БЫСТРО СОЧНО, БЕЗОПАСНО», где быстро – не мешкая, не теряя времени; сочно –

наполненный обильным соком, например сочное яблоко; безопасно – оценка какой-либо ситуации, чьих-либо действий как не связанных с опасностью, риском, неприятными последствиями, см. Словарь Ефремовой на сайте <https://glosum.ru/>) в отношении заявленных товаров и услуг указывают на их свойство и, следовательно, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается, так, данные слова в качестве неохранных элементов были указаны при подаче заявки в графе 526 и в дополнительных материалах от 08.09.2022).

Что касается входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «ШАУРМА ПО-БРАТКИ», то следует отметить следующее

Сочетание указанных выше слов в силу их семантического значения не формирует какой-либо новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов, тем самым словесные элементы «ШАУРМА» и «ПО-БРАТКИ» не образуют так называемого устойчивого словосочетания.

С учетом изложенного, правомерным является выделение словесного элемента «ШАУРМА» в заявленном обозначении и проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Согласно словарно справочным источникам информации «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/>), то есть представляет собой определенный вид ближневосточного блюда.

Таким образом, для заявленных товаров 30 класса МКТУ «шаурма» указывает на вид товаров и для части услуг 43 класса МКТУ *закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги столовых*» на их назначение, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других заявленных услуг 43 класса МКТУ «услуги ресторанов *вашоку*; услуги ресторанов *латши «удон» и «соба»* следует отметить, что данные услуги, относятся к деятельности ресторанов по приготовлению конкретных видов кушаний и блюд (*вашоку* – это ресторан, где готовятся блюда японской кухни, см. сайт <https://bigasia.ru/>; *удон* и *соба* - это пшеничная и гречневая китайская лапша, см. например, <https://www.gdebar.ru/articles/kitajskie-lapshichnye-v-moskve-a72300>), то есть ресторанов, не связанных с приготовлением шаурмы, следовательно, в отношении названных услуг заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания, в связи с чем не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя об использовании заявленного обозначения с 2019 года, то коллегия отмечает следующее.

В качестве подтверждения указанного довода заявителем 08.09.2022 были представлены материалы, анализ которых показал, что они иллюстрируют деятельность заявителя, начиная с января 2021 года, то есть незадолго до даты (14.10.2022) подачи заявки.

При этом к представленным договорам и актам на оказание рекламных услуг не приложены макеты рекламных материалов и объявлений, на фотографиях предприятий общественного питания, маркированных заявленным обозначением, отсутствует дата их создания, что не позволяет соотнести с датой подачи заявки, кроме того, отсутствуют данные, которые позволили бы соотнести их с заявителем.

Иных сведений, таких как, сведений о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров (услуг), включая результаты социологических опросов, о географии реализации товаров и оказываемых услуг, маркированных заявленным обозначением, о публикации в средствах массовой информации, сведения об объемах реализованной продукции и оказываемых услугах представлено не было.

Таким образом, материалы дела не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования заявителем заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №739024 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «КОРМИМ», «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 *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; 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 кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».*

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой 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» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой 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.

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

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

Данные словесные элементы также 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».

При этом следует отметить, что словесный элемент «КОРМИМ» в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые представляют собой услуги общественного питания, связанные с питанием различных групп населения, является слабым элементом. В связи с чем основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ПО-БРАТСКИЙ».

В заявленном обозначении, как было указано выше, словесные элементы «ШАУРМА, БЫСТРО, СОЧНО, БЕЗОПАСНО» являются неохраняемыми, в силу чего основную индивидуализирующую нагрузку также несет словесный элемент «ПО-БРАТСКИ».

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, вместе с тем, они выполнены практически в одинаковом цветовом сочетании (белый, черный, красный) и исполнение словесных элементов «ПО-БРАТСКИ» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

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.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров, обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Кроме того, коллегия обращает внимание, что 26.05.2021 правообладателем противопоставленного товарного знака в Роспатент было направлено обращение (о чем заявителю было сообщено в письме от 28.06.2021), в котором он выражает обеспокоенность относительно регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №739024 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2022.