


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 31.07.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Фаст Групп", Республика Дагестан, город Махачкала (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019723314, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2019723314 подано 17.05.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 24.04.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019723314 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «KazanMangal», написанный латинскими буквами, транслитерация - «КазанМангал» (казан - котел с выпуклым, полусферическим дном, используемый для приготовления мяса, пловов, "жареных" супов (шурпы) и других блюд восточной кухни; мангал – жаровня <https://dic.academic.ru/> Объединенный словарь кулинарных терминов, Толковый словарь Ушакова) не обладает различительной способностью для товаров 29, 30 и части услуг 43 классов (услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные; услуги баров; создание кулинарных скульптур; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; украшение еды; украшение тортов; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; услуги личного повара), так как указывает на способ приготовления товаров (блюд), назначение товаров и услуг, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, словесный элемент «KazanMangal» в отношении некоторых услуг 35 класса (продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями) способен вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг и не может быть зарегистрирован на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «KAZANMANGAL» является вымышленным, так как написан в одно слово и отсутствует в словарных источниках информации. По мнению заявителя, данный

словесный элемент не способен восприниматься в качестве описательного, в том числе, в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, так как ассоциации с указанием на способ приготовления продуктов питания являются неправдоподобными.

Обозначение со словесным элементом «KAZANMANGAL» заявлено для широкого перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ, в который включены, в том числе, такие товары как «замороженные овощи, изюм, белки для кулинарных целей, соль, хлеб, мука и т. п.», производство которых никак не связано, ни с казанами, ни с мангалами. Характеризующим товары в данном случае был бы элемент «приготовлено на мангале» или «приготовлено в казане».

Термины "KAZAN (КАЗАН)" и "MANGAL (МАНТАЛ)", идентифицируют конкретные товары 11 и 21 классов МКТУ и их назначение, однако не могут характеризовать услуги.

Также в практике Роспатента существуют случаи регистрации в отношении однородных заявленным товарам и услугам обозначений со словесными элементами, относящимися к посуде. Существуют товарные знаки со словесными элементами «Большая кастрюля» (№ 348591, 534946, 624675), «Сковородка» (№ 495134, 367798, 295310), «Жаровня» (№ 368698, 657255) для товаров и услуг 29, 30, 31, 42, 43 классов МКТУ. Ни в одной из этих регистраций словесные элементы не указаны в качестве неохраняемых.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с указанием словесного элемента «KAZANMANGAL» в качестве охраняемого в отношении всех заявленных товаров и услуг.

При рассмотрении возражения 14.09.2020 коллегией были выявлены новые основания для отказа в предоставлении правовой охраны словесному элементу «KAZANMANGAL» в составе заявленного обозначения. В частности в открытых источниках информации присутствуют сведения об использовании различными субъектами хозяйственной деятельности обозначения «KAZANMANGAL» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, рестораны с идентичным

наименованием существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде (<http://reca.rest/restaurants/kazanmangal> ; [https://www.tripadvisor.ru/Restaurant\\_Review-g298484-d3766968-Reviews-Kazan\\_Mangal-Moscow\\_Central\\_Russia.htm](https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298484-d3766968-Reviews-Kazan_Mangal-Moscow_Central_Russia.htm); [https://www.tripadvisor.ru/Restaurant\\_Review-g298537-d6073946-Reviews-Kazan\\_Mangal-Volgograd\\_Volgograd\\_Oblast\\_Southern\\_District.html](https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298537-d6073946-Reviews-Kazan_Mangal-Volgograd_Volgograd_Oblast_Southern_District.html)). При этом сведения об отзывах относительно указанных предприятий датированы задолго до даты приоритета заявленного обозначения. Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса вследствие отсутствия различительной способности у словесного элемента «KAZANMANGAL» для услуг 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением питанием, а также сопутствующих им товаров 29, 30 классов МКТУ.

Заявителю было предоставлено время для подготовки ответа на дополнительные основания, выдвинутые коллегией.

При рассмотрении возражения 29.09.2020 заявитель выразил несогласие с доводами коллегии относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В подтверждение своих доводов заявитель сослался на тот факт, что приведенные в дополнительных основаниях ссылки напротив подтверждают, что словесный элемент «KAZANMANGAL» может использоваться в качестве самостоятельного средства индивидуализации. При этом один из ресторанов (находящийся в городе Москва), на данный момент прекратил свое существование.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.05.2019) поступления заявки № 2019723314 на регистрацию товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ ” включает словесный элемент "KAZANMANGAL", выполненный буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде стилизованного казана. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в сочетании серый и его оттенки, черный, оранжевый и его оттенки, красный, коричневый, желтый, бежевый и его оттенки, салатный, синий и его оттенки в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что словесный элемент " KAZANMANGAL " не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент "KAZANMANGAL" представляет собой транслитерацию слов «КАЗАН» и «МАНГАЛ», написанных буквами латинского алфавита в одно слово. Казан и

Мангал представляют собой элементы посуды, предназначенные для приготовления пищи. Казан – согласно кулинарному словарю В.В. Похлебкина, 2002 г. - котел с выпуклым, полусферическим дном, используемый для приготовления мяса, пловов, "жареных" супов (шурпы) и других блюд восточной кухни. Мангал представляет собой жаровню. Данные элементы посуды являются неотъемлемыми инструментами при оказании услуг обеспечения питанием. Рецепты многих стран и национальностей связаны с вариантами обработки пищи именно с применением казана (узбекской, кавказской кухни, см. например, издание рецептов под названием «КАЗАН & МАНГАЛ и другие мужские удовольствия», автор Сталик Ханкишиев, Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Астрель, 2010) либо мангала (интернациональное применение).

Учитывая изложенное, словесный элемент «KAZANMANGAL» указывает на свойства услуг общественного питания, так как приготовление блюд осуществляется с использованием такого кухонного инструментария как казан или мангал. Товары 29, 30 классов МКТУ сопутствуют услугам 43 класса, могут продаваться на вынос в заведениях общественного питания.

Кроме того коллегия обращает внимание на то, что словесный элемент «KAZANMANGAL» используется многими хозяйствующими субъектами для услуг 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением питанием и сопутствующих им товаров 29, 30 классов МКТУ. В сети Интернет имеются сведения о ресторане «Казан-Мангал» (Краснознаменская, 12, Волгоград, 400131 Россия). При проверке соответствующей страницы сайта [https://www.tripadvisor.ru/Restaurant\\_Review-g298537-d6073946-Reviews-Kazan\\_Mangal-](https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298537-d6073946-Reviews-Kazan_Mangal-Volgograd_Volgograd_Oblast_Southern_District.html)

[Volgograd\\_Volgograd\\_Oblast\\_Southern\\_District.html](https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298537-d6073946-Reviews-Kazan_Mangal-Volgograd_Volgograd_Oblast_Southern_District.html) через сервер webarchive.org датой первого опубликования указанной информации является 16.04.2015 (то есть задолго до даты приоритета заявленного обозначения). Кроме того присутствует информация о ресторане КАЗАНМАНГАЛ, расположенном по адресу ул. Малая Морская, 13, Санкт-Петербург, Россия. Дату опубликования указанной информации не удастся проверить, однако присутствующие на сайте tripadvisor.ru отзывы потребителей об учреждении, позволяют соотнести дату опубликования сведений с

периодом, предшествующим дате приоритета заявленного обозначения. Также коллегия указывала на использование обозначения “КАЗАН-МАНГАЛ” заведением питания по адресу Толмачёвский Б. пер., д. 3, Москва Россия, однако заявитель представил на заседании коллегии сведения о том, что данная организация прекратила свою деятельность. Оценив в совокупности присутствующие сведения о частом использовании в гражданском обороте обозначения “КАЗАН МАНГАЛ” в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, коллегия приходит к выводу об отсутствии у него различительной способности и его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Тем не менее, коллегия отмечает, что в целом композиция заявленного комбинированного обозначения характеризуется ярким изобразительным элементом. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ с указанием словесного элемента "KAZANMANGAL" в качестве неохраняемого не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что заявитель не представил документы, которые могли бы подтвердить различительную способность обозначения "KAZANMANGAL" на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации заявителя (не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах и об услугах заявителя).

Что касается довода правообладателя о том, что некоторые товары 29, 30 классов МКТУ не могут быть приготовлены ни при помощи казана, ни при помощи мангала, коллегия отмечает следующее. В данном случае нецелесообразно рассматривать каждый вид товара в отдельности, так как блюда являются сложно-компонентными, следовательно, могут входить в состав какого-либо рецепта в качестве ингредиента. Например, изюм, является традиционным ингредиентом плова, который согласно рецептуре готовится именно в казане.



Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Как указывалось выше, заявленное обозначение содержит словесный элемент "KAZANMANGAL", характеризующий часть заявленных товаров и услуг ввиду его описательного характера. Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями»*, являющихся специализированными (по назначению) услугами 35 класса МКТУ (особенно это касается продажи фармацевтики - лицензируемым видом деятельности) заявленное обозначение со словесным элементом " KAZANMANGAL " способно вызвать в сознании потребителя неправильное представление относительно назначения услуг, не соответствующее действительности.

Таким образом, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 24.04.2020 в части несоответствия заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных заявителем примеров товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент – наименование посуды, и которым предоставлена охрана, в том числе, в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, коллегия отмечает, что каждой заявке ведется отдельное делопроизводство. Выводы относительно охраноспособности заявленного обозначения изложены выше в настоящем заключении.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2020 с учетом дополнительных оснований.**