

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Шморгуновым Виктором Сергеевичем, г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019726675, при этом установлено следующее.

ХОТ-ДОГ МАСТЕР

Словесное обозначение **ХОТ-ДОГ МАСТЕР** по заявке №2019726675, поданной 05.06.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 15.07.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726675 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ХОТ-ДОГ» в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками **MASTER** по свидетельству №136949 с приоритетом от 03.06.1994 – (1) и **МАСТЕР** по свидетельству №136939 с приоритетом от 27.05.1994 – (2), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПрофКонсалт», Москва в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- со знаком **MASTER** по международной регистрации №486469 с конвенционным приоритетом от 22.03.1984 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A. Италия, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ХОТ-ДОГ» не обладает различительной способностью, указывает на вид, состав товаров и назначение услуг, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 25.08.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-364/2020 от 12.08.2020 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1, 2) в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ *«буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб»*. Услуги 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана данных товарных, не однородны заявленным услугам 43 класса МКТУ. Таким образом, противопоставления (1, 2) могут быть сняты.

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком (3) и неохраноспособности словесного элемента «ХОТ-ДОГ».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019726675 в отношении заявленных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2020 по делу № СИП-364/2020;
2. Распечатки с сайта ФИПС сведений по противопоставленным товарным знакам (1, 2);
3. Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

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

С учетом даты (05.06.2019) поступления заявки № 2019726675 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 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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 (пункт 35 Правил).

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 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.

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).

ХОТ-ДОГ МАСТЕР

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ХОТ-ДОГ» (пшеничная булка с сосиской или колбасой, приправленная кетчупом, майонезом, горчицей и иногда овощами, зеленью, сыром или беконом, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

MASTER по свидетельству №136949 – (1);

- **МАСТЕР** по свидетельству №136939 – (2);

- **MASTER** по международной регистрации №486469 – (3).

В возражении заявитель не оспаривает решение Роспатента в части сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (3) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

С учетом изложенного анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении противопоставленных товарных знаков (1, 2).

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «МАСТЕР» - «МАСТЕР / MASTER».

Однородность заявленных услуг 43 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2), обусловлена тем, что сопоставляемые услуги идентичны, либо относятся к одной родовой группе услуг (услуги общественного питания), имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правовая охрана противопоставленных знаков (1, 2) досрочно прекращена в отношении услуг 43 класса МКТУ: *«буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб»* на основании решения Суда по интеллектуальным правам [1].

Услуги, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1, 2) не однородны заявленным услугам 43 классов МКТУ, поскольку оказываются в разных областях деятельности.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019726675 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ и,

следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2020, изменить решение Роспатента от 15.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019726675.