

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 16.11.2020 возражение, поданное ООО «Менаж», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720129 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019720129, поданной 26.04.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



МАСТЕР ШОКОЛАД , включающее словесные элементы «МАСТЕР», «ШОКОЛАД».

Роспатентом 04.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720129 в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, а именно торты; изделия кондитерские мучные, а именно торты». Основанием для принятия

указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- элемент «ШОКОЛАД» в отношении товаров 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 43 классов МКТУ не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров, их свойства, состав и назначение товаров (услуг) и является неохраняемым элементом на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 35, 43 классов на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку, за счет включения элементов «МАСТЕР», «ШОКОЛАД», сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **MASTER, МАСТЕР** (свидетельства № 136949 – приоритет от 03.06.1994, № 136939 – приоритет от 27.05.1994), зарегистрированными ранее на имя ООО "ПрофКонсалт", 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 26, этаж 3, пом. 31, в отношении услуг 35, 42 классов, однородных заявленным услугам 35, 43 классов;

- **ШОКОЛАД** (свидетельство № 550725, приоритет от 09.10.2013), зарегистрированным ранее на имя ООО "СпецПродукт", 115487, Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд, 15, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.11.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.09.2020.

Доводы возражения, поступившего 16.11.2020, сводятся к следующему:

- словесная часть заявленного обозначения представляет собой словосочетание «МАСТЕР ШОКОЛАД», которое воспринимается потребителями как фантазийное по отношению к товарам 30 класса МКТУ;

- заявитель возражает против отнесения экспертизой элемента «ШОКОЛАД» к неохраняемым элементам. Элемент «ШОКОЛАД» для товаров 30, услуг 43 классов МКТУ охраноспособен, не носит описательного характера и не имеет прямого указания на товары и услуги;

- заявитель приводит сведения в части судебного разбирательства в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 136949, № 136939 по неиспользованию в отношении части услуг. Решением Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2020 года по делу № СИП-364/2020 правовая охрана товарных знаков по свидетельству №№ 136949, 136939 досрочно прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ «буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб»;

- заявителем приведена практика ведомства по регистрации товарных знаков



(товарный знак **Баклажан** по свидетельству № 457146 для услуг 43 класса МКТУ,

МЯСО

товарный знак по свидетельству № 706162 для услуг 43 класса МКТУ,



товарный знак **САЛАТ** по свидетельству № 497296, в том числе для услуг 43 класса МКТУ и т.д.).

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.11.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ, услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» с включением элемента «ШОКОЛАД» в качестве охраняемого.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- сведения о делопроизводстве по заявке на товарный знак № 2019720129 – [1];
- информация о товарных знаках по свидетельствам №№ 136949, 136939 – [2];
- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720129 – [3];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2020 г. по делу № СИП-364/2020 – [4].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.11.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.04.2019) заявки № 2019720129 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



МАСТЕР ШОКОЛАД является комбинированным, включает стилизованное изображение треугольника, линии и капли, а также словесные элементы «МАСТЕР», «ШОКОЛАД». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 04.09.2020 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3), 10 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 04.09.2020 в отношении услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Анализ материалов дела показал следующее.

В решении Роспатента указано на неохраноспособность словесного элемента «ШОКОЛАД» ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Элементы «МАСТЕР» и «ШОКОЛАД» заявленного обозначения не образуют устойчивого словосочетания, в связи с чем, воспринимаются как отдельные элементы. Как известно, экспертиза проводится как по всему обозначению в целом, так и по каждому элементу в отдельности. Так, «шоколад» - это кондитерское изделие на основе масла какао, являющееся продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином. Изделие получило широкое распространение во всём мире, став одним из самых популярных типов еды; оно часто применяется в кулинарии. Шоколад входит в состав большого количества продуктов — преимущественно десертных, таких как торты, пудинги, муссы,

шоколадные пирожные и печенья. Многие конфеты наполнены или покрыты подслащённым шоколадом; также твёрдые плитки шоколада и батончики, покрытые шоколадом, едят в качестве «закуски-перекуса». Шоколад в качестве подарков выпускается в различных формах и является традиционным на некоторых праздниках. Кроме того, шоколад используется в горячих и холодных напитках, таких как шоколадное молоко и горячий шоколад, в шоколадных фонтанах, фондю. См. электронные словари, Интернет: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>; <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, элемент «ШОКОЛАД» ввиду его семантического значения прямо указывает на свойства, состав товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой сладости, которые могут включать в качестве ингредиентов шоколад, и свойства, назначение услуг 43 класса МКТУ, представляющих собой услуги общественного питания и сопутствующие им услуги проката, при этом какого-либо домысливания не требуется. Предприятия общественного питания, кафе и т.п., относящиеся к заявленным услугам 43 класса МКТУ, в ассортименте меню предлагают потребителям разнообразие десертов, блюд на основе шоколада: горячий шоколад, напитки на его основе, фондю, шоколадные фонтаны и т.п. Таким образом, словесный элемент «ШОКОЛАД» прямо, без домысливания характеризует заявленные услуги 43 класса МКТУ, указывая на их свойства и назначение.

В связи с указанным, отнесение экспертизой элемента «ШОКОЛАД» заявленного обозначения к неохранным элементам в отношении заявленных товаров и услуг на основании требования пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ в рамках требования пункта 10 статьи 1483 Кодекса противопоставлены товарные знаки: **MASTER**, **МАСТЕР** (свидетельства № 136949 – приоритет от 03.06.1994, № 136939 – приоритет от 27.05.1994), правообладателем которых является: ООО "ПрофКонсалт", Москва. Вместе с тем, согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана указанных товарных знаков была прекращена в связи с их неиспользованием в отношении услуг 42 класса МКТУ «буфеты, в том числе буфеты общественные, закусовые, кафе, бары, кафетерии,

рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2020 года по делу № СИП-364/2020.

В связи с указанным, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 136949, 136939 не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, представляющих собой услуги предприятий общественного питания и сопутствующие им услуги по прокату, и у коллегии отсутствуют основания для применения требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В силу независимого делопроизводства доводы заявителя о существовании других товарных знаков на территории Российской Федерации (свидетельства №№ 706162, 497296 и т.д.) не опровергают вышеизложенные выводы коллегии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2020, изменить решение Роспатента от 04.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019720129.