

**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 20.03.2020, поданное компанией Эверест С.А., Греция (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 621819, при этом установила следующее.

## ЭВЕРЕСТ

Оспариваемый товарный знак « \_\_\_\_\_ » по заявке № 2016728408, поданной 29.07.2016, зарегистрирован 30.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 621819 на имя Индивидуального предпринимателя Вартадяна Эдгара Эдуардовича, Ростов-на-Дону (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем 20.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 621819 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «EVEREST» по свидетельству №280482, зарегистрированного, в том числе, в отношении «услуг ресторанов» 42 класса МКТУ. Услуги, связанные с обеспечением питанием оспариваемого товарного знака, и услуги ресторанов противопоставляемого товарного знака характерны для предприятий одного рода деятельности и предоставляются хозяйствующими субъектами - предприятиями общественного питания. Услуги относятся к одному роду - обеспечение продуктами и напитками; имеют общие способы реализации и группы потребителей.

По мнению лица, подавшего возражение, услуги временного проживания также могут быть признаны однородными услугам по обеспечению питанием по следующим основаниям. Согласно ГОСТ Р 50762-20073 в Российской Федерации услуги ресторанов являются неотъемлемой частью услуг, предоставляемых гостиницами (и иными средствами размещения), что свидетельствует в пользу однородности услуг ресторанов и услуг предоставления мест для временного проживания.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №621819 недействительным частично в отношении следующих услуг класса 43 класса МКТУ *«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; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

Правообладатель, уведомленный в надлежащем порядке о дате и месте рассмотрения возражения (трековый номер уведомления – 12599346549649, вручен

адресату 10.06.2020), отзыв по мотивам возражения не представил и на заседание коллегии не явился. Коллегия рассмотрела поступившее 20.03.2020 возражение в его отсутствие, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно котором неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 .

В соответствии с пунктом 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 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 пунктом 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.

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).

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходит из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак может нарушать права

и затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку он является правообладателем товарного знака «EVEREST», которое является фонетически тождественным оспариваемому товарному знаку.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 621819 представляет собой

**ЭВЕРЕСТ**

словесное обозначение «**ЭВЕРЕСТ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**EVEREST**» по свидетельству № 280482 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЭВЕРЕСТ» является транслитерацией буквами русского алфавита словесного элемента «EVEREST» противопоставляемого товарного знака, поэтому они одинаково воспроизводятся и имеют тождественное звучание.

Семантически сравниваемые словесные элементы «ЭВЕРЕСТ» / «EVEREST» представляют варианты названия вершины в Гималаях на русском и английском языках, следовательно, имеют идентичное смысловое значение.

Графически сравниваемые словесные элементы отличаются используемым алфавитом, однако производят сходное зрительное впечатление, так как занимают одинаковое пространственное положение, имеют равное количество букв, а также характеризуются тождеством графем букв «Е», «Т» английского и русского алфавита.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными за счет фонетического, семантического и графического сходства составляющих их словесных элементов «ЭВЕРЕСТ» и «EVEREST».

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставляемому товарному знаку, показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«Закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств (диспенсеров) для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* однородны «услугам ресторанов» противопоставляемого товарного знака, так как в части являются видовыми относительно родовой группы услуг, связанных с обеспечением питанием, а в другой части являются сопутствующими услугам обеспечения питания.

В то же время услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«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; мотели; пансионаты; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов»* относятся к услугам временного проживания, основным назначением которых является предоставление помещения для пребывания, организация. Сравнимые услуги обеспечения питанием и обеспечения временного проживания относятся к совершенно разным видам экономической деятельности, осуществляются в разных сферах экономики и, как правило, разными хозяйствующими субъектами, в силу чего никак не усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении части услуг 43

класса МКТУ, и, следовательно, регистрация товарного знака № 621819 в этой части произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 621819 недействительным в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств (диспенсеров) для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».***