

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 29.11.2021.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Шушуриным Вячеславом Викторовичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710997, при этом установлено следующее.

**ПРОЖАРКА**  
FOOD & GRILL

Словесное обозначение « **ПРОЖАРКА** FOOD & GRILL » по заявке №2021710997, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.10.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710997 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Food & Grill» указывают на вид и свойство части заявленных услуг (имеющих отношение к общественному питанию) являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении остальных услуг 43 класса МКТУ способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг, не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с

*Про жар*

товарным знаком «*Про жар*» (1) по свидетельству №716828 с приоритетом от 04.12.2018, зарегистрированным на имя Эксузяна Саркиса Георгиевича, 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Просвещения 144, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.11.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- обозначение по заявке №2021710997 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) по семантическому, фонетическому и визуальному критериям сходства;

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «FOOD&GRILL» заявленного обозначения не соответствуют требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

С возражением заявитель представил следующие материалы:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 12.07.2021;

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 25.10.2021.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710997 в отношении сокращенного перечня заявленных услуг 43 класса МКТУ перечисленных в возражении, с указанием словесных элементов «FOOD&GRILL» в качестве неохраняемых.

С учетом даты (02.03.2021) поступления заявки №2021710997 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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 определённого 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.

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.

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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 определённом 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.

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 том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

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 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).

**ПРОЖАРКА**  
FOOD & GRILL

Заявленное обозначение « **ПРОЖАРКА** FOOD & GRILL » представляет собой словесное обозначение, выполнено стандартным шрифтом заглавными и буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается, в отношении услуг 43 класса МКТУ, перечисленных в возражении, с указанием словесных элементов «FOOD&GRILL» в качестве неохраняемых.

Словесные элементы “FOOD&GRILL” заявленного обозначения с английского языка на русский переводятся как “ЕДА И ГРИЛЬ”. Данные словесные элементы в отношении для услуг 43 класса МКТУ “аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых”, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не обладают различительной способностью на основании

пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Исключение из правовой охраны словесных элементов «FOOD&GRILL» заявитель не оспаривает.

В связи с сокращением перечня притязаний услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых спрашивается регистрация заявленного обозначения, заявитель преодолел основания для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых для регистрации услуг 43 класса МКТУ основано на наличии товарного знака

*ПроЖар*

« (1), принадлежащего иному лицу.

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

Противопоставленный товарный знак является словесным, выполненный наклонным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения

**ПРОЖАРКА**  
FOOD & GRILL

« (1) по заявке №2021710997 и противопоставленного товарного знака (1) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях единственными элементами, которые выполняют основную индивидуализирующую функцию знака, являются словесные элементы «ПроЖар»/«ПРОЖАРКА».

Словесный элемент заявленного обозначения «ПРОЖАРКА» произносится как [ПРОЖАРКА], состоит из 8 букв и 8 звуков.

Противопоставленный товарный знак «Прожар» произносится как [ПРОЖАР], состоит из 6 букв и 6 звуков. Фонетическое сходство обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Словесные элементы «FOOD&GRILL» заявленного обозначения признаны неохраняемыми, при этом при оценке сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака или обозначения (см. пункт 162 Постановления Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Различие состоит только в окончании [-КА], расположенном в конце слова. То есть, сравниваемые обозначения являются созвучными.

Указанное приводит к выводу о высокой степени звукового сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

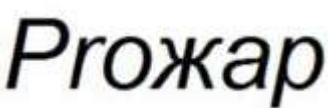
С точки зрения визуального признака сходства, сравниваемые обозначения также являются сходными, поскольку выполнены в одинаковой шрифтовой стилистике буквами латинского и русского алфавитов.

Поскольку противопоставленный товарный знак «Прожар» не имеет лексического значения, оценка обозначений с точки зрения семантического критерия сходства не представляется возможной (см. <https://dic.academic.ru/>).

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное

обозначение «  » по заявке №2021710997 и

 » по  
противопоставленный товарный знак « » по  
свидетельству №716828 ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно,



являются сходными. При этом превалирование фонетического визуального признаков не позволяет сделать вывод о низкой степени их сходства.

Анализ услуг 43 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения “ аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых” являются однородными услугам 43 класса МКТУ “закусовые; 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; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба" противопоставленного товарного знака (1), поскольку содержат тождественные формулировки, относятся к одному роду услуг – «обеспечение едой»; “аренда ресторанного оборудования” имеют одно назначение и круг потребителей, условия реализации и источник происхождения.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства

заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (1) и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2021,  
оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2021.**