


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 поступившее 12.05.2023 возражение Ушакова М.В., г. Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022730775, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022730775 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.05.2022 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черно-коричневый, белый».

В соответствии с уведомлением от 02.02.2023 (ф. 401) перечень заявленных услуг 43 класса МКТУ был изменен в соответствии с предоставленной заявителем просьбой на следующий перечень: *«аренда кухонных раковин; 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 личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».*

Решение Роспатента от 09.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Включенные в заявленное обозначение словесные элементы «ГОТОВАЯ ЕДА С СОБОЙ», как указал сам заявитель в графе (526) в качестве неохраняемых элементов, указывают на назначение заявленных услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами. Заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарным знаком « **ВДОВОЛЬ** » (2) по свидетельству № 250659, с приоритетом от 24.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 24.07.2031 г.), зарегистрированным ранее на имя ООО "ДАГАЗ", 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, 73, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.05.2023 заявителем приведены следующие аргументы:

- в возражении указаны краткие выдержки из законодательства, руководства, ссылки на судебные решения (СИП-402/2020, СИП-360/2020 и т.д.) и т.п.;
- заявителем приведены доводы в отношении делопроизводства по заявке № 2022730775, включая доводы экспертизы по существу в отношении заявленного обозначения (1);
- в ответ на уведомление экспертизы заявитель ограничил перечень заявленных услуг 43 класса МКТУ с целью преодоления требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- заявителем получено безотзывное и бессрочное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (2);
- принимая во внимание, что противопоставленный знак (2) и заявленное обозначение (1) не являются тождественными, противопоставленный товарный знак (2) не является общеизвестным или коллективным товарным знаком, а также учитывая отсутствие претензии со стороны правообладателя противопоставленного

товарного знака (2) в регистрации товарного знака по спорной заявке, оснований для непринятия предоставленного письма-согласия не имеется;

- заявитель указывает на нарушение методологии, поскольку в решении Роспатента отсутствует фонетический, семантический и визуальные анализы сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения (1) и (2) имеют разное зрительное впечатление, разный шрифт и цветовое сочетание, низкую степень фонетического сходства;

- противопоставленный знак (2) представляет собой наречие, которое согласно толковому словарю В.И. Даля может иметь множество значений без фонового контекста: *«вволю, сколько хочешь, довольно, достаточно, много, обильно»* и т.п. В заявленном обозначении (1) семантика ограничена дополнительными элементами:

1) присутствует дополнительный словесный элемент: *«ГОТОВАЯ ЕДА С СОБОЙ»*, что наталкивает потребителя на конкретное значение хлебосольности, сытости, большого количества еды; 2) присутствуют изобразительные элементы, дублирующие данную семантику именно в плане большого количества еды: вилка и ложка внутри буквы «В». Таким образом, при прочтении слова *«ВДОВОЛЬ»* противопоставленного товарного знака (2) у потребителя может возникнуть множество ассоциаций без очевидного доминирования какой-то определенной семантики. В заявленном обозначении (1) благодаря сочетанию словесных и изобразительных элементов семантика прослеживается конкретная и определенная, вызывая у потребителя яркую ассоциацию с хлебосольностью и большим количеством еды;

- некоторое сходство семантического критерия обозначения (1) при наличии значительных различий в фонетическом и графическом восприятии обозначений (1) и (2) не может привести к выводу о сходстве обозначений до степени смешения;

- регистрация обозначения (1) в качестве товарного знака по заявке № 2022730775 не может ввести потребителя в заблуждение, поскольку противопоставленный товарный знак (2) не используется правообладателем для однородных услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный

знак по заявке № 2022730775 в отношении ранее ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем было представлено согласительное письмо от ООО «ДАГАЗ» на имя заявителя – (3).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 12.05.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.05.2022) заявки № 2022730775 правовая база для оценки охраноспособности обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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 подпунктом 1.1 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 подпунктом 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2022730775 представляет собой комбинированное обозначение. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении ранее ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ в цветовом сочетании: «черно-коричневый, белый».

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 09.03.2023 в части отнесения словесного элемента «ГОТОВАЯ ЕДА С СОБОЙ» к неохраняемым элементам, как не обладающего различительной способностью, указывающего на назначение заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. При этом данный элемент не занимает доминирующего положения по своему пространственному расположению в композиции заявленного обозначения (1).

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для услуг 43 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака:

« **ВДОВОЛЬ** » (2) по свидетельству № 250659, с приоритетом от 24.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 24.07.2031 г.). Правообладатель: ООО "ДАГАЗ", г. Черкесск. Правовая охрана данному товарному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного товарного знака (2) было выражено безотзывное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2022730775 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием (3).

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака (2) в гражданском обороте на российском потребительском рынке услуг. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия (наличие неохраемого элемента «ГОТОВАЯ ЕДА С СОБОЙ» в обозначении (1)), а также разное графическое решение и разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака (2), связанном с предшествующими знаниями об услугах, оказываемых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022730775 в отношении ранее ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (3)) у коллегии не имеется оснований для признания

рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ранее ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2023, отменить решение Роспатента от 09.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022730775.