


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 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.04.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Чернышовым Евгением Сергеевичем, г. Норильск (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768241, при этом установила следующее.

Обозначение «  **ДОНЕРС** » по заявке №2021768241, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 16.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768241. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДОНЕРС» (фонетически сходен и может быть воспринят как «ДОНЕР» – турецкое блюдо, что представляет собой мелко рубленое жареное мясо, завернутое в лепешку со свежими овощами и соусом. В переводе с турецкого «doner» означает «вертеться», что указывает на способ приготовления мяса, см. Интернет, например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/905444?ysclid=15gx9s6uxg707027773>, <https://tur-gid.net/kuhnimira/recepty/kebab/doner.html?ysclid=15gxaotmj9329404180>, <https://turk.expert/blog/doner-kebabistorija.html?ysclid=15gxapsvh9897643466>[1]), является неохраняемыми в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ («майонез; маринады; приправы; соус томатный; соусы [приправы]; тесто готовое»), всех заявленных услуг 35, 43 классов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение товаров и услуг.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявителем не были представлены документы, которые бы позволили признать факт приобретения различительной способности заявленным обозначением в результате длительного использования до даты подачи заявки.

В отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести в заблуждение потребителей относительно вида, состава товаров.

В возражении, поступившем 05.04.2023, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением и привел следующие доводы:

- в заявленном обозначении отсутствует указанный экспертизой словесный элемент «ДОНЕРС»;
- словесный элемент заявленного обозначения состоит из первой латинской буквы «D», а также букв «ОНЕРС», которые встречаются как в латинском, так и в русском алфавите;

- варианты восприятия того или иного словесного элемента, не обладающего определённым известным смысловым значением, содержащего латинскую букву и буквы неопределённого алфавита, носят дискуссионный характер;

- словесный элемент «DOHEPC» в составе заявленного обозначения имеет единственное логичное прочтение [дохепц] и в таком качестве данное слово не выполняет описательной функции, и его наличие не способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава любых заявленных товаров;

- по указанным в решении Роспатента Интернет-ссылкам даже отсутствует такой отдельный словесный элемент как «донер» - в большинстве случаев употребляется слово «донер-кебаб», а отдельное слово «донер» в переводе с турецкого означает - «вертеться» [интернет источник: <https://tur-gid.net/kuhni-mira/recepty/kebab/doner.html>], которое не имеет никакого отношения к еде и какому-либо блюду;

- вместе с тем заявителем был принят к сведению довод экспертизы о доминировании неохраноспособного словесного элемента, в связи с чем в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса он изложил просьбу о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно, об уменьшении размера словесного элемента;

- благодаря таким изменениям словесный элемент заявленного комбинированного обозначения, независимо от признания его охраняемым или неохраняемым, не будет занимать доминирующего положения;

- вносимые корректировки не изменяют заявленное обозначение существенно, то есть, не противоречат требованиям пункта 2 статьи 1497 Кодекса;

- при этом визуально словесный элемент будет занимать в заявленном комбинированном обозначении меньшую площадь, чем расположенный в левой части оригинальный изобразительный элемент.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 16.02.2023 и зарегистрировать

товарный знак по заявке №2021768241 в отношении всех заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- (1) копия запроса экспертизы заявленного обозначения от 28.11.2022;
- (2) копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 16.02.2023;
- (3) заявление на внесение изменений в заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.10.2021) заявки №2021768241 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (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.


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 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров (лице, оказывающем услуги), включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах (услугах), сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. При этом информация, доказывающая приобретение различительной способности, должна быть подтверждена в отношении каждой конкретной позиции, представленной в перечне товаров настоящей заявки, а также до даты подачи заявки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021768241 заявлено комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «DOHERC», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, первая буква которого соответствует букве «D» латинского алфавита. Слева от словесного элемента размещен квадрат оранжевого цвета, на фоне которого размещена буква «D» латинского алфавита черного цвета, повторяющая по графическому исполнению первую букву словесного элемента.

Обозначение выполнено оранжевым, черным, белым цветами.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ:

30 класс МКТУ - батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; булки; вафли; галеты солодовые; гренки; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заправки для салатов; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; какао; кофе; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; маринады; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; пельмени; печенье; пироги; пицца; приправы; продукты зерновые; сахар; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хот-доги; чай; чизбургеры [сэндвичи];

35 класс МКТУ - анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации,

касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; службы консультативные по управлению бизнесом; услуги по исследованию рынка; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; экспертиза; деловая.

43 класс МКТУ - закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги столовых.

Анализ заявленного обозначения показал, что присутствующий в нем словесный элемент «ДОНЕРС» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный словесный элемент наиболее вероятно будет восприниматься/произноситься российскими потребителями как слово «ДОНЕРС», выполненное буквами русского алфавита. При этом использование начальной буквы «D» латинского алфавита не препятствует такому восприятию, поскольку замена букв русского алфавита аналогичными буквами латинского алфавита является часто используемым приемом в средствах индивидуализации.

Заявитель в возражении отмечает, что словесный элемент «ДОНЕРС» читается как [дохепц], то есть как слово, выполненное буквами латинского алфавита. Вместе с тем, указанный довод заявителя не подтвержден доказательствами восприятия/прочтения заявленного обозначения российскими потребителями именно как слова, выполненного буквами латинского алфавита.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы со ссылкой на Интернет-источники [1], слово «ДОНЕРС» очевидно способно ориентировать относительно вида товара («донер» - турецкое блюдо, которое представляет собой мелко рубленое жареное мясо, завернутое в лепешку со свежими овощами и соусом).

Еда быстрого приготовления (fast food): 1. Еда, которая требует очень мало или вообще не требует готовки перед употреблением. 2. Еда, подаваемая в ресторанах с ограниченным выбором блюд. Часто такие рестораны имеют системы самообслуживания и предлагают продукты одного качества по всей стране, а порой

и в других странах, см. Бизнес. Толковый словарь.
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/13266?ysclid=ljwjtjr82jt885022441>.

Донер представляет собой блюдо быстрого приготовления, которое готовится, как правило, в присутствии покупателя и предназначено для немедленного употребления (в том числе, на улице – на ходу). Данное блюдо может быть реализовано посредством ресторанов, кафе, киосков, ларьков, фургонов и других специально оборудованных мест для приготовления, хранения и продажи еды быстрого приготовления. Традиционно такие заведения содержат вывеску с указанием блюда, которое можно в нем приобрести (донер, шаурма, хот-дог, пицца и т.д.).

Таким образом, словесный элемент «ДОНЕРС» не обладает различительной способностью по отношению к испрашиваемым товарам 30 класса МКТУ «майонез; маринады; приправы; соус томатный; соусы [приправы]; тесто готовое» и является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на их назначение (перечисленные товары используются при приготовлении донеров).

Испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ представляют собой различные виды услуг по обеспечению едой (закусочные, кафе, рестораны и пр.), а заявленные услуги 35 класса МКТУ связаны с реализацией/продвижением товаров (в том числе, донеров), либо представляют собой бизнес услуги, которые могут быть направлены на организацию и функционирование заведений общественного питания (в том числе, точек питания по приготовлению и реализации донеров).


В связи с вышеизложенным усматривается, что в отношении испрашиваемых услуг 35, 43 классов МКТУ заявленное обозначение также не обладает различительной способностью на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку присутствующий в его составе словесный элемент «ДОНЕРС» указывает назначение услуг.

В отношении иных испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; булки; вафли; галеты солодовые; гренки; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители

кофе; заправки для салатов; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; какао; кофе; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; пельмени; печенье; пироги; пицца; продукты зерновые; сахар; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соусы для пасты; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; такос; тапиока; тарты; тесто для кондитерских изделий; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хот-доги; чай; чизбургеры [сэндвичи]» заявленное обозначение ввиду наличия словесного элемента «ДОНЕРС» способно вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров. В этой связи усматривается противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Документов, иллюстрирующих интенсивное использование заявленного обозначения до даты подачи заявки №2021768241 для маркировки испрашиваемых товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ с возражением не представлено. Таким образом, основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не преодолено.

Ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, представленное заявителем с возражением и касающееся уменьшения размера словарного элемента «ДОНЕРС» не было удовлетворено по следующим причинам.

Уменьшение размера словесного элемента не повлияет на то обстоятельство, что в заявленном комбинированном обозначении именно словесный элемент «ДОНЕРС» акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание обозначения потребителями за счет фонетического и смыслового доминирования. Что касается элемента «», то его различительная способность снижена, поскольку рассматриваемый элемент представляет собой отдельную

букву, не имеющую существенных графических особенностей исполнения, которая размещена на фоне простой геометрической фигуры (квадрата желтого цвета).

Таким образом, основания для отмены решения Роспатента отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.02.2023.