

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 14.09.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Чугуновым Виктором Игоревичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019729573, при этом установила следующее.

GESTEN

Словесное обозначение «» по заявке №2019729573, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16, 20, 25, 32, 34 и услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении

всех заявленных товаров 16, 20, 25, 34, части 35 и части 39, всех услуг 41 класса МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 32, части 35 и части 39, всех услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «GISTAN», «ГИСТАН» по свидетельствам №№394927, 262242, с приоритетами от 30.06.2008 и от 19.09.2002, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "РИА "Панда", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 32, 35, 39, 43, 44 классов МКТУ;

- с знаком «Canesten» по международной регистрации №337216, с приоритетом от 06.12.1978, зарегистрированным на имя Bayer Intellectual Property GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является владельцем отеля под названием «GESTEN»;
- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 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; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом];*

создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские»;

- слово «GESTEN» переводится с немецкого языка на русский язык как «жесты»;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками «GISTAN» по свидетельству №394927 и «ГИСТАН» по свидетельству №262242 и знаком «CANESTEN» по международной регистрации №337216 по фонетическому, смысловому и графическому признакам;

- заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака «ГИСТАН» по свидетельству №262242 не осуществляет деятельность по обеспечению пищевыми продуктами и напитками и обеспечению временного проживания;

- противопоставленный товарный знак «ГИСТАН» («GISTAN») известен именно как фармацевтический препарат, представляющий собой крем или капсулы.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.06.2019) поступления заявки №2019729573 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

Заявленное словесное обозначение « **GESTEN** » выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявителем оспаривается отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем, противопоставленные в решении Роспатента от 29.05.2020 товарный знак «GISTAN» по свидетельству №394927 и знак «CANESTEN» по международной регистрации №337216, зарегистрированные в отношении неоднородных товаров 03, 05 классов МКТУ, могут быть сняты в качестве противопоставлений

Противопоставленный товарный знак « **ГИСТАН** » по свидетельству №262242 является словесным, выполнен стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания»*.

GESTEN

Сравнительный анализ заявленного обозначения «**GESTEN**» и противопоставленного товарного знака «ГИСТАН» показал следующее.

Заявленное обозначение «GESTEN» в переводе с немецкого языка на русский язык переводится как «жесты» и имеет произношение [гистэн], а противопоставленный товарный знак является фантазийным, что приводит к невозможности проведения семантического анализа.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы сравниваемых знаков выполнены стандартным шрифтом, в связи с чем, графический критерий сходства является второстепенным.

Таким образом, основным критерием сходства сравниваемых знаков следует признать фонетический, который в свою очередь показал высокую степень сходства сравниваемых знаков, приближенных к тождеству. Данный вывод обусловлен совпадением количества слогов (2 слога) в сравниваемых знаках, тождественным звучанием начальных частей [ГИС-], что является важным критерием при определении их сходства, поскольку именно с начальных частей начинается произношение обозначений, и сходным звучанием конечных частей [ТЭН / ТАН]. Кроме того, сравниваемые словесные элементы имеют тождественный состав согласных звуков и букв «Г, С, Т, Н», а также совпадает гласная буква и звук «И», причем совпадающие буквы и звуки расположены в одинаковой последовательности. Отличие составляют буквы и звуки «Э» и «А», расположенные в конечных частях. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание.

Испрашиваемые услуги 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; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские» являются однородными услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку сравниваемые перечни содержат как и идентичные позиции, так и услуги которые соотносятся между собой как род-вид, могут быть сопутствующими, имеют один круг потребителей и условия реализации, следовательно маркированные сходными обозначениями могут быть смешены в гражданском обороте.

Довод заявителя относительно того, что правообладатель противопоставленного товарного знака не осуществляет деятельность в отношении услуг 43 класса МКТУ не может влиять на вывод о вышеустановленном сходстве сравниваемых обозначений, связи с чем не снимает основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности услуг, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В этой связи решение Роспатента от 29.05.2020 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2020.