

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.03.2023, поданное Кузьминым Андреем Сергеевичем, Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020776801 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020776801 подано на регистрацию 30.12.2020 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение « **ШАШЛЫЧНИЦА** пробуди инстинкты », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной ромбообразной фигуры, под которой расположены словесные элементы «ШАШЛЫЧНИЦА пробуди инстинкты», выполненные

стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в оранжевом, желтом, красном, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 25.11.2022 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 43 классов МКТУ, с указанием словесного элемента «ШАШЛЫЧНИЦА» в качестве неохраняемого, поскольку в отношении остальных заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 43 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойства, назначения товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение, включает в свой состав словесный элемент «ШАШЛЫЧНИЦА» - приспособление или прибор для приготовления шашлыка (см. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/281801>), таким образом, в силу своего семантического значения, указывает на конкретный вид товаров 29 класса МКТУ, например, таких как: «мясо; овощи, подвергнутые тепловой обработке», части товаров 30 класса МКТУ, например «продукты для размягчения мяса в домашних условиях», части 31 класса МКТУ «лук необработанный; картофель свежий», на назначение части заявленных услуг 35 класса МКТУ, например, таких как: «анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; прокат рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами

обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», части заявленных услуг 43 класса МКТУ, например, таких как: «аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в связи с чем, данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении остальных заявленных товаров и услуг способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойства, назначения товаров и услуг, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.03.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что шашлычница - она же аналог или вариации шампур, сетки для барбекю и т.д. - это в своей основе конкретный огнестойкий металлический предмет, позволяющий жарить продукты (отметим, не только мясо! На гриле/барбекю/шампирах возможно приготовить как мясо, так и рыбу, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия) на открытом огне. Продукты питания - употребляемые людьми и не только продукты, как правило, растительного или животного происхождения;

- заявитель полагает, что сам факт использования шашлычницы при готовке на открытом огне тех или иных продуктов не делает ее автоматически тем же продуктом;

- одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантастичным;

- экспертизой необоснованно не принята во внимание фантазийная семантика заявленного обозначения - она была ограничена как отсылающая исключительно к производству конкретных продуктов, хотя само по себе способно вызывать именно ассоциации с девушкой/женщиной, готовящей шашлыки. Предполагаемая ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер, регистрация таких обозначений возможна.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020776801 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 43 с включением словесных элементов «ШАШЛЫЧНИЦА» в качестве охраняемых.

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

С учетом даты (30.12.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Заявленное обозначение является комбинированным «

состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной ромбообразной фигуры, под которой расположены словесные элементы «ШАШЛЫЧНИЦА пробуди инстинкты», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в оранжевом, желтом, красном, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 43 классов МКТУ.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ШАШЛЫЧНИЦА» – приспособление или прибор для приготовления шашлыка, см. словари, Яндекс, Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 <https://dic.academic.ru/>.



Таким образом, заявленное обозначение «<img alt="Logo of Shashlychnica featuring a stylized flame and the text 'ШАШЛЫЧНИЦА пробуди инстинкты'" data-bbox="592 826 710 878'»» содержит словесный элемент «ШАШЛЫЧНИЦА», значение которого не требует рассуждения и</p>

домысливания и указывает на определенную область, то есть, указанный словесный элемент может характеризовать именно устройства, предназначенные для приготовления пищи, а также услуги, которые связаны с общественным питанием.

В связи с чем, заявленное обозначение указывает на вид оказываемых услуг, назначение товаров, ввиду чего, словесный элемент «ШАШЛЫЧНИЦА» не обладает различительной способностью и является неохранимым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, словесный элемент «ШАШЛЫЧНИЦА» заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; 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; украшение еды; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "сoba"», будут указывать на вид и назначение указанных услуг, что противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность заявленного

комбинированного обозначения «» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров/оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах/услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что

обозначение «» широко известно среднему российскому

потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что словесный элемент «ШАШЛЫЧНИЦА» заявленного обозначения противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 43 класса МКТУ.

Относительно заявленных товаров 29, 30, 31 и услуг 35, а также части услуг 43 классов МКТУ, коллегия отмечает, что заявленное обозначение не будет напрямую указывать на назначение данных товаров и услуг, в связи с чем, не будет являться описательным.



Анализ заявленного обозначения «**ШАШЛЫЧНИЦА**» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении заявленных товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 43 «*агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские*» классов МКТУ, коллегия отмечает, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Согласно информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3

статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным, при этом предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна (аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП-837/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2015 № 300-ЭС15-7749 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 28.03.2016 по делу № СИП-339/2015).

Таким образом, несмотря на приведенное смысловое значение вышеуказанного словесного элемента, заявленное обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров 29, 30, 31 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, услуг 43 класса МКТУ «*агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские*», которые представляют собой товары, не относящиеся к приборам для приготовления пищи, а также услугам не связанным с приготовлением пищи, не может однозначно восприниматься как указание на вид и назначение указанных товаров и услуг.

В связи с этим, у коллегии нет оснований для вывода о том, что словесный элемент «ШАШЛЬЧНИЦА» заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, указанных

выше, является указанием на их вид и назначение, вследствие чего, потребитель воспримет данный элемент в качестве оригинального фантазийного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что в отношении, данных товаров и услуг, словесный элемент «ШАШЛЫЧНИЦА» не относится к категории обозначений напрямую характеризующих товары и услуги, в связи с чем, соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2023, изменить решение Роспатента от 25.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020776801.