

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.02.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем РФ Зруевым Д.В., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716825, при этом установила следующее.

Заявленное словесное обозначение «**ВКУСНАЯ КАМЧАТКА**» по заявке №2016716825, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «КАМЧАТКА» (Камчатка – полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России (см. <http://dic.academic.ru>)), представляющий собой географическое наименование, которое может быть воспринято потребителем как указание на местонахождения лица, оказывающего услуги. В этой связи в отношении заявителя, находящегося в Краснодарском крае, заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно местонахождения заявителя.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров:



- «**КАМЧАТКА**» (свидетельство №496835 с приоритетом от

18.05.2012), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕТРОПАВЛОВСК», 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, 31А;

- «Ресторан «**КАМЧАТКА**»» (свидетельство №497629 с приоритетом от 11.04.2012), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Д.Т.С.-Порт», 103104, Москва, Богословский пер.

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

- словосочетание «**ВКУСНАЯ КАМЧАТКА**» используется в заявлении обозначении не в прямом, а в переносном смысле, вызывая лишь ассоциации с полуостровом Камчатка, характерным для него продуктами (рыба, уха, икра, черемша), а также стилем оказываемых услуг;

- существует масса регистраций, где в составе товарных знаков присутствует географическое наименование, которое не соответствует местонахождению их правообладателей (свидетельства №497629, №609161, №322853, №430583, №380164, №589466, №391524, №480846, №535726, №268512, №431053, №406263, №404347);

- заявленное обозначение представляет собой комбинацию словесных элементов, обладающую различительной способностью, и не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016716825 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (14.05.2016) поступления заявки №2016716825 правовая база для оценки охранных способностей обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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, словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 обозначение «ВКУСНАЯ КАМЧАТКА» по заявке №2016716825, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2016, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ материалов дела показал, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «КАМЧАТКА» (Камчатка – полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России (см. <http://dic.academic.ru>)), представляющее собой географическое название.

В оспариваемом решении Роспатента от 31.10.2017 указано, что заявленное обозначение вызывает представления о местонахождении заявителя. В этой связи следует отметить, что при анализе обозначений необходимо отличать те географические названия, которые могут быть восприняты потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься.

Так, заявленное обозначение предназначено для услуг 35, 43 классов МКТУ, связанных с деятельностью по продвижению товаров, гостиничным и ресторанным бизнесом. Как правило, географические названия для обозначения указанных

предприятий используются для создания определенного образа через умозрительные представления и домысливание, например, об используемой стилистике интерьера, определенной направленности кухни или ассортимента продаваемых товаров, характерной для того или иного географического объекта, и т.п., то есть являются ассоциативными. Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков.

Учитывая специфику услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению «ВКУСНАЯ КАМЧАТКА», можно сделать вывод, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, а также места происхождения услуг, и, соответственно, коллегия не усматривает нарушений по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Однако отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ основан на



наличии сходных до степени смешения товарных знаков « » по свидетельству №496835 и «Ресторан «КАМЧАТКА» » по свидетельству №497629, принадлежащих иным лицам.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №496835 с приоритетом от 18.05.2012 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, в которой на фоне стилизованного изображения земного шара расположены словесные элементы «RUSSIA», «КАМЧАТКА», «HOTEL», «PETROPAVLOVSK», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент в виде земного шара представляет собой эллипс с сеткой меридианов и параллелей, с трех сторон от которого находятся пятиконечные звезды. В центр эллипса вписан большой круг, внутри которого помещен малый круг с изображением буквы «П»,

волнистой линии и геометрической фигуры сложной формы, ассоциирующейся с сопкой, над которой расположен круг. Словесные элементы «HOTEL», «PETROPAVLOVSK» расположены по контуру малого круга, а словесные элементы «RUSSIA», «КАМЧАТКА» - справа и слева от большого круга на фоне горизонтально ориентированной рамки контрастного цвета. Словесные элементы «HOTEL», «RUSSIA» исключены из правовой охраны товарного знака. Кроме того, изображения трех звезд признаны неохраняемыми для услуг 43 класса МКТУ «базы отдыха, гостиницы, услуги баз отдыха [предоставление жилья]». Товарный знак зарегистрирован в белом, красном, синем, голубом сочетании, в частности, для услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; услуги баз отдыха [предоставление жилья]».

Противопоставленный товарный знак «Ресторан «КАМЧАТКА»» по свидетельству №497629 с приоритетом от 11.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «Ресторан» является неохраняемым для всех услуг 43 класса МКТУ «рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №496835, №497629 показал, что услуги 43 класса МКТУ сравниваемых обозначений являются однородными, поскольку относятся к одной и той же области деятельности – предприятия общественного питания и гостиничный бизнес. Однородность услуг 43 класса МКТУ сравниваемых обозначений заявителем не оспаривалась.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «ВКУСНАЯ КАМЧАТКА» и противопоставленного товарного знака



« ВКУСНАЯ КАМЧАТКА » по свидетельству №496835 показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав тождественные в фонетическом и

семантическом отношении словесные элементы «КАМЧАТКА» / «КАМЧАТКА». Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Так, в противопоставленном товарном знаке основное внимание потребителей акцентируется на слове «PETROPAVLOVSK», используемом в качестве названия гостиницы, а также на изобразительном элементе, выполненном в виде земного шара. При этом словесный элемент «КАМЧАТКА» занимает периферийное положение и, кроме того, в совокупности со словесным элементом «RUSSIAN» образует словосочетание «RUSSIAN КАМЧАТКА», что в переводе означает «РУССКАЯ КАМЧАТКА». Обозначение «RUSSIAN КАМЧАТКА» ассоциируется с принадлежностью полуострова Камчатка России, с его местоположением. Указанный словесный элемент «RUSSIAN КАМЧАТКА» отличается в фонетическом отношении от заявленного обозначения «ВКУСНАЯ КАМЧАТКА», а также вызывает в сознании потребителя иные смысловые образы, чем заявленное обозначение, которое соотносится с природными богатствами Камчатки, ее флорой и фауной (рыбой, ягодами и т.п.).

Необходимо отметить, что заявленное обозначение в силу его стандартного шрифтового исполнения производит иное общее зрительное впечатление, чем комбинированный противопоставленный товарный знак, представляющий собой словесно-графическую композицию.

Указанные существенные различия сравниваемых обозначений позволяют признать их несходными друг с другом в целом, следовательно, возможность смешения в гражданском обороте сравниваемых средств индивидуализации в отношении таких услуг 43 класса МКТУ как «аренда помещений для проведения встреч; прокат палаток; ясли детские; прокат мебели; бронирование мест в пансионах; дома для престарелых; гостиницы; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; прокат передвижных строений; прокат осветительной аппаратуры; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; мотели; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; услуги кемпингов; пансионы; пансионы для животных; бронирование мест в гостиницах» отсутствует.

Вместе с тем препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ является словесный товарный знак «Ресторан “КАМЧАТКА”», в котором слово «КАМЧАТКА» является основным индивидуализирующим элементом, и именно на нем, также как и в заявлении обозначении, акцентируется внимание потребителя в первую очередь. При этом сравниваемые индивидуализирующие элементы выполнены одинаковым шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что усиливает их сходство.

Наличие в составе сравниемых обозначений тождественного в фонетическом, семантическом и графическом отношениях слова «КАМЧАТКА» позволяет прийти к выводу об их сходстве друг с другом в целом, несмотря на имеющиеся отдельные отличия.

Таким образом, имеющаяся высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №497629 обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниемых обозначений, предназначенных для сопровождения услуг 43 класса МКТУ в области общественного питания, одному производителю.

Из всего вышесказанного следует, что препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; прокат столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; услуги баров; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; закусочные; прокат кухонного оборудования».

Изложенные обстоятельства в совокупности позволяют признать доводы поступившего возражения убедительными в части возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 43 класса МКТУ, связанных с услугами в области временного проживания и гостиничным бизнесом.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2018, отменить решение Роспатента от 31.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016716825.