

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гави», Свердловская обл., г. Екатеринбург, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738397, при этом установила следующее.

GAVI
RISTORANTE

Комбинированное обозначение « **RISTORANTE** » по заявке № 2021738397 с приоритетом от 21.06.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса *«кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кальянных; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

Роспатентом 27.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021738397 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы комбинированного обозначения, заявленного в отношении услуг 43 класса МКТУ, указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RISTORANTE» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указывает заявитель.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GAVI» («GAVI» - коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия, см.: <https://www.comune.gavi.al.it/it-it/home>; https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g1054634-Gavi_Province_of_Alessandria_Piedmont-Vacations.html; <https://www.komandirovka.ru/cities/gavi/>; <https://simplewine.ru/articles/academy/imya-gavi/>; <https://strongwine.ru/articles/vino/regiony/vino-gavi-sdelano-aristokratami-dlia-aristokratov/>; <http://www.vinoitaliano.ru/gavi.html> и др.) не обладает различительной способностью, указывает на местонахождение лица, оказывающего услуги, в силу чего является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также заявленное обозначение «Gavi» воспроизводит название итальянских вин высшей категории, относящихся к контролируемым и гарантируемым по происхождению («Denominazione di Origine Controllata e Garantita»/DOCG), а также к географической зоне производства наименования места происхождения № 1088 «Гави / Кортесе из Гави» («Gavi / Cortese of Gavi»), (см. на сайте <https://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/>, <http://www.consorziogavi.com/index.php/en/>), то заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителей ассоциации с определенным

местом нахождения заявителя и качеством оказываемых услуг, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем по заявке является ООО "Гави", находящееся в г. Екатеринбург. Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных услуг 43 класса МКТУ, относительно лица, оказывающего такие услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками «GAVIA» по свидетельствам №825128 (с приоритетом от 16.12.2020), № 777414 (с приоритетом от 02.04.2019), зарегистрированными на имя Завадского Дмитрия Виссарионовича, Санкт-Петербург, для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в Российской Федерации не имеется географических мест, содержащих заявленное обозначение «GAVI», тем более мест происхождения итальянских вин;

- географическое наименование другого государства - Италии и наименование вина другого государства не может служить ограничением для регистрации товарного знака на территории Российской Федерации;

- заявитель считает вывод Роспатента о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками ошибочным;

- «GAVIA» является латинским словом, что в переводе «Гагара» - род водоплавающих птиц, обитающих на севере Европы, Азии и Америки:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/rarapbi>;

- в случае заявленного обозначения «GAVI» - имеет исключительно итальянское происхождение и не имеет перевода с латинского языка;
- наличие одного только сходства по фонетической составляющей для определения тождественности недостаточно при проведении экспертизы;
- согласно выписке из ЕГРЮЛ на ИП Завадский Дмитрий Виссарионович (ОГРНИП 317784700180060) не имеется информации о сведениях экономической деятельности по ОКВЭД сопряженная с услугами общепита, перечисленных в 43 классе, но каждый ОКВЭД ООО «Гави» имеет прямое оказание услуг общепита и основным видом деятельности ООО «Гави» является 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021738397, в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (21.06.2021) поступления заявки №2021738397 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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 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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 /услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021738397

GAVI

заявлено комбинированное обозначение «RISTORANTE», в состав которого входят выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «GAVI», «RISTORANTE» расположенные друг над другом. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ *«кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кальянных; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

В решении Роспатента от 27.02.2023 указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, слово «RISTORANTE» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывал и сам заявитель при подаче заявки в графе (526).

Кроме того, следует согласиться с выводом Роспатента о неохраноспособности словесного элемента «Gavi» / «Гави». Согласно словарно-справочным источникам информации (см. ГОСТ 7.79-2000 Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>. Открытую энциклопедию Википедия) Гави (итал. Gavi) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия. Население составляет 4578 человек (2008 г.), плотность населения составляет 90 чел./км². Занимает площадь 51 км². Почтовый индекс — 15066. Телефонный код — 0143.

Вместе с тем, как верно отмечено в решении Роспатента, Гави или Кортесе ди Гави (итал. Gavi, Cortese di Gavi) — итальянские белые вина, производимые в регионе Пьемонт, и имеющие региональную категорию «названия, контролируемого и гарантируемого по происхождению» — Gavi или Cortese di Gavi Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) (см. Официальный сайт консорциума производителей Gavi/ Cortese di Gavi). Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые относятся к услугам общепита и связаны, в том числе, и с реализацией вин. Указанное увеличивает восприятие заявленного обозначения как имеющего отношение к Италии.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что слово «Gavi» способно восприниматься в значении указания на конкретный географический объект – город в Италии, что само по себе способно указывать на место оказания испрашиваемых услуг, следовательно, носит описательный характер и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Учитывая семантическое значение словесного элемента «Gavi», регистрация заявленного обозначения, которое включает в себя географическое название и сорта вина, соотносимые с названием города «Gavi» в Италии на имя заявителя, зарегистрированного в городе Екатеринбург, способна вести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица оказывающего услуги. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были



противопоставлены товарные знаки « G R O U P » по свидетельству



№825128 и « GAVIA » по свидетельству №777414

зарегистрированных на одно лицо, в отношении услуг 43 класса МКТУ.



В составе заявленного обозначения «RISTORANTE» словесный элемент «GAVI», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, выполнен крупными буквами. Отсюда следует, что словесный элемент «GAVI», визуальнo акцентирующий на себе особое внимание в силу своего пространственного положения и соответствующего определенного характера своего графического исполнения, несмотря на его статус неохраняемого элемента, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого обозначения в целом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал фонетическое сходство словесных элементов «GAVI»/«GAVIA» [ГАВИ / ГАВИА], обусловленное тождественным звучанием большинства звуков [Г, А, В, И] – четырех из пяти, расположенных в одной последовательности. Отличие в конечном звуке [А] не приводит к

значительным фонетическим отличиям, способным повлиять на вывод о сходстве.

Графически, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита - латинского, что сближает сравниваемые обозначения графически.

Анализ словарно справочной литературы, показал, что сравниваемые обозначения имеют разное семантическое значение не являются сходными по семантическому признаку. Так, заявленное обозначение является название города в Италии (см. ссылки на словарные источники выше по тексту заключения), в то время как слово «GAVIA» - имеет значение «гагара» (крупная северная водяная птица.) (см. <https://translate.academic.ru/>, Русско-английский биологический словарь).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического, графического) не является обязательным для установления сходства сравниваемых обозначений.

Вышеизложенный анализ показал, что основные индивидуализирующие элементы сравниваемых знаков имеют фонетическое и графическое сходство, что не позволяет сделать вывод о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ испрашиваемых к регистрации услуг 43 класса МКТУ ««кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кальянных; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №777414, части услуг 43 класса МКТУ «закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара;

услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», в отношении которых, в том числе, предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №825128 показал, что сравниваемые услуги являются либо идентичными, либо соотносятся как род-вид услуг (услуги общественного питания), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что фактически правообладатель противопоставленных знаков ведет иную деятельность не связанную с предоставлением услуг питания не может быть принят в качестве убедительного в пользу предоставления правовой охраны заявленному обозначению, поскольку на предмет соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проверяется однородность услуг в отношении которых испрашивается / предоставлена правовая охрана, а не их фактическое использование.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2023.**