


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.06.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА КУХНЯ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747570, при этом установлено следующее.



Словесное обозначение  по заявке № 2020747570, поданной 01.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 38 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в фиолетовом, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 28.02.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020747570 в отношении заявленных товаров 29 и услуг 38 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до

ДОСТ DOST

степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 740145 с приоритетом от 17.05.2019 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «БРЕЛЮК», г. Воронеж, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Роспатент 28.06.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными, так как:

- с точки зрения фонетики словесные элементы [ДОСТА] - [ДОСТ ДОСТ] заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), несмотря на то, что имеет место быть вхождение одного обозначения в другое, отличаются по количеству слов, слогов и по взаимному расположению слогов, ударные слоги не совпадают. Кроме того, сравниваемые обозначения [ДОСТА] - [ДОСТ ДОСТ] являются короткими словами, в связи с чем разница в одну букву делает их фонетически несходными;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) производят разное общеэстетическое впечатление, в силу того, что выполнены в разном цветовом сочетании; противопоставленный товарный знак (1), в отличие от заявленного обозначения, состоит из двух словесных элементов, которые расположены друг под другом; сравниваемые словесные элементы выполнены разными шрифтами; только в заявленном обозначении используется заглавные и строчные буквы, имеющие один размер и высоту;

- с точки зрения семантики словесные элементы «ДОСТ DOST» противопоставленного товарного знака (1) являются транслитерацией друг друга, где словесный элемент «DOST» в переводе с немецкого языка на русский язык означает «душица», а в переводе с турецкого и азербайджанского языков на русский язык – друг; дружественный, в то же время заявленное обозначение «ДОСТА», образованное заявителем от слова «доставка», может ассоциироваться с основной деятельностью заявителя – приготовление и доставка продуктов питания.

Учитывая, что указанные языки не относятся к числу самых распространённых среди российских потребителей, сравниваемые обозначения вероятнее всего будут восприниматься как фантазийные и тогда семантический признак может не учитываться. Вместе с тем, для потребителей, владеющих лексикой указанных языков или посмотревших значение слов в Интернет словаре, смысловая разница обозначений будет очевидна, что свидетельствует об отсутствии семантического сходства;

- поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными и не ассоциируются друг с другом ввиду отсутствия сходных элементов, в этой связи даже в пределах однородных групп товаров и услуг, принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров (услуг) маркированных сопоставляемыми обозначениями одному лицу, по мнению заявителя, отсутствует;

- кроме того, заявитель отмечает, что потребители товаров широкого потребления и повседневного спроса проявляют лояльность либо к какой-то уже знакомой марке продукции, либо уделяют повышенное внимание при изучении информации о товаре незнакомой марки на его этикетке, что также минимизирует риск смешения обозначений и введения потребителей в заблуждение, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков:

**DOSTA
кофе**

по

свидетельству №825947 (для товаров 30, 32 классов МКТУ),

**DOSTA
кейки**

по

свидетельству №811857 (для товаров 29, 32, 33 классов МКТУ),

**DOSTA
кейки**

по

свидетельству №820982 (для товаров 30 класса МКТУ),

**DOSTA
ЕВСКИЙ**

по



свидетельству №769254 (для товаров 29, 30, 32 класса МКТУ),

по



свидетельству №826235 (для товаров 29, 33, 38 классов МКТУ),

по

свидетельству №852785 (для товаров 29, 30 классов МКТУ). Указанные знаки активно используются заявителем в сфере услуг общественного питания и доставки готовых блюд и напитков и их графическое оформление, в том числе стилистика написания элемента «DOSTA», хорошо знакома широкому кругу потребителей, что исключит восприятие заявленного обозначения как принадлежащего правообладателям противопоставленных знаков. В то же время, анализ сети Интернет не выявил информации о товарах и услугах правообладателя противопоставленного товарного знака (1);

- заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака ни в адрес заявителя, ни в адрес ФИПС не направлял никаких претензий, либо соответствующих возражений против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель просит учесть, что наличие у заявителя (ООО «Фабрика-кухня») деловой репутации и известности на российском рынке, в частности, на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, г. Сочи, г. Краснодар;

- заявитель осуществляет свою деятельность с 2014 года, которая хорошо известна под основным товарным знаком «DOSTA ЕВСКИЙ» и серии близких знаков объединенных элементом «DOSTA», указанных выше;

- заявитель оказывает потребителям широкий комплекс услуг по приготовлению и доставке множества различных блюд, русской, осетинской, итальянской, мексиканской, китайской и японской кухни, кондитерских изделий и напитков и постоянно развивает направления своей деятельности в сфере производства продуктов питания и общественного питания в целом;

- информация о заявителе широко представлена сети Интернет; заявитель организует и принимает активное участие в общественных мероприятиях; имеет

награды и премии, что подтверждается приведенными в возражении ссылками сети Интернет.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020747570 для всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения об использовании заявленного обозначения, заявителем представлены следующие документы:

1. Распечатка выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Фабрика-кухня»;
2. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
3. Распечатка сведений из открытых реестров по противопоставленному товарному знаку (1);
4. Сведения о словарном значении слов «dost», «dosta»;
5. Распечатка сведений из открытых реестров по товарным знакам заявителя;
6. Распечатки поисковой системы Яндекс по запросу «dosta»;
7. Упоминание обозначений «DOSTA ЕВСКИЙ» и «DOSTA» на сайтах и в социальных сетях;
8. Сведения о номинации в ресторанной премии и рейтинг самых успешных брендов.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.09.2020) поступления заявки № 2020747570 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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.

Обозначение

DOSTA

по заявке №2020747570

представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение выполнено в фиолетовом, белом цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в

ДОСТ
DOST

заключении по результатам экспертизы был указан товарный знак по свидетельству № 740145 – (1), представляющий собой словесное обозначение, включающее слова «ДОСТ» и «DOST», расположенные друг под другом, выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствовалась требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «DOSTA» – «ДОСТ DOST» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «DOST» (словесный элемент «ДОСТ» является его транслитерацией), что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений. При этом совпадающая часть «DOST-» в заявленном обозначении занимает начальную позицию, на которую в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

Словесный элемент «DOSTA» заявленного обозначения не является лексической единицей основных европейских языков и, следовательно, является фантазийным, в то время как слово «DOST» противопоставленного знака (1) в переводе с немецкого языка на русский язык означает «душица». Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

В отношении довода заявителя о том, что слово «DOSTA» в переводе с сербского языка на русский язык означает «много», а слово «DOST», кроме того что является лексической единицей немецкого языка, в переводе с турецкого и азербайджанского языков означает друг; дружественный, следует отметить, что средний российский потребитель мало знаком с грамматикой сербского, турецкого, азербайджанского, а также и немецкого языков, в связи с чем, сравниваемые слова «DOSTA» – «DOSTO» – «DOST» средним российским потребителем будут восприниматься как фантазийные слова, выполненные буквами латинского алфавита.

Сведений о том, что данные слова «DOSTA» и «DOST» хорошо знакомы российскому потребителю и могут быть переведены в том значении, в каком указал заявитель, материалы возражения не содержат.

Довод заявителя о том, что слово «DOSTA», образованное заявителем от слова «доставка», может ассоциироваться с основной деятельностью заявителя – приготовление и доставка продуктов питания, носит декларативный характер и не подтвержден какими-либо материалами.

Исполнение словесных элементов заявленного обозначения и словесного элемента «DOST» противопоставленного знака (1) буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие цвета в заявленном обозначении, который в рассматриваемом случае не может служить признаком, определяющим его оригинальность и

уникальность в качестве товарного знака, в данном случае не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку их ассоциирование друг с другом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов.

Согласно решению Роспатента правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке не может быть предоставлена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ – *аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.*

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 32 класса МКТУ – *аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток];*

сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков;

- 33 класса МКТУ – аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки, полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Анализ однородности указанных выше товаров показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ и товары 32 класса МКТУ «*вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива*», все товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1), идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение и круг потребителей и рынок сбыта.

В возражении заявитель однородность товаров не оспаривает.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг (заявленные товары 33 класса МКТУ идентичны товарам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (1)) обуславливает более высокую

степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №729170 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о наличии у него исключительных прав на ряд товарных знаков:



по свидетельству №825947 (для товаров 30, 32 классов МКТУ),



по свидетельству №811857 (для товаров 29, 32, 33 классов МКТУ),



по свидетельству №820982 (для товаров 30 класса МКТУ),



по свидетельству №769254 (для товаров 29, 30, 32 класса МКТУ),



по свидетельству №826235 (для товаров 29, 33, 38 классов МКТУ),



по свидетельству №852785 (для товаров 29, 30 классов МКТУ) принят к

сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1).

Каждый из приведенных товарных знаков заявителя зарегистрирован для разного перечня товаров и вызывает разные смысловые ассоциации за счет наличия в его составе дополнительных словесных элементов. При этом из указанных товарных знаков только

два товарных знака зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ, дата приоритета которых совпадает с датой подачи рассматриваемой заявки.

Указанные обстоятельства обуславливает вывод об отсутствии предпосылок для вывода о нарушении административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

В части довода возражения об осуществлении им деятельности с 2014 года и приобретении известности у потребителя, необходимо указать, что данный аргумент не является основанием для снятия противопоставлений (1) и (2) в связи с тем, что, как отмечает сам заявитель, деятельность заявителя хорошо известна под основным товарным знаком «DOSTA ЕВСКИЙ». Другие товарные знаки имеют приоритет 05.07.2020, 24.08.2020, 16.07.2019, 01.09.2020 и в отношении них возражение не содержит материалов, свидетельствующих об их известности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2022.