

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2021. Данное возражение подано Скориковым А.Н., г. Хабаровск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020727339, при этом установлено следующее.

Заявка №2020727339 на регистрацию комбинированного товарного знака



«» была подана на имя заявителя 29.05.2020 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020727339 в отношении всех заявленных услуг 43 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «домашние рецепты» являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесные элементы «Русский Каравай» («Русский» - относящийся к России, русским, связанный с ними; «Каравай» - большой круглый хлеб / см. <https://dic.academic.ru/Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000>) также являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ (а именно: «аренда помещений для проведения встреч; закусовые; 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; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»), поскольку не обладают различительной способностью, указывают на место оказания услуг (лица, оказывающего услуги), а также на их назначение.

В отношении остальной части заявленных услуг 43 класса МКТУ, заявленное обозначение, включающее словесные элементы «Русский Каравай», не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет способно вводить потребителя в заблуждение относительно назначения таких услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «CARAWAY» по свидетельству №814941 (1), зарегистрированным на имя Бредихиной О.С., Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ (приоритет от 15.01.2020);

- со словесными элементами «КАРАВАЙ / KARAVAY» комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам №291722 (2) и №278048 (3), зарегистрированных на имя ОАО «КАРАВАЙ», Санкт-Петербург, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ

(приоритеты от 11.12.03).

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

- заявитель согласен с неохраноспособностью элементов «Русский Каравай», «домашние рецепты» в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ;

- заявитель также выражает свое согласие с мнением экспертизы о невозможности регистрации словесного элемента словесных элементов «Русский Каравай» в отношении части услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг 43 класса МКТУ;

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя товарных знаков (2-3);

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак (1) не являются сходными до степени смешения;

- сравнивая словесные обозначения «Русский Каравай» и «CARAWAY» по критериям фонетического сходства можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения имеют ряд существенных фонетических отличий, в том числе: разное количество букв, наличие несовпадающих звуков, наличие несовпадающих слогов, различный состав гласных, различный состав согласных. Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными фонетически;

- сравниваемые обозначения производят совершенно различное общее зрительное впечатление за счет различного шрифта написания букв, различного цветового сочетания и написания букв на разных языках;

- сравниваемые обозначения имеют разные смысловые значения. «Русский каравай» в целом имеет значение определенного хлеба, относящегося к русскому народу, к русской национальности, тогда как противопоставленный знак «CARAWAY» переводится с английского на русский язык как «тмин».

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 26.07.2021 об отказе в регистрации товарного знака по заявке 2020727339 [1];

2. Письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков (2, 3) [2].

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; 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; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» с исключением словесных элементов «домашние рецепты», «Русский Каравай» из самостоятельной правовой охраны.

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

С учетом даты подачи (29.05.2020) заявки №2020727339 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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.

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.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 обозначение «» является комбинированным. Графический элемент представляет собой окружность, фоном которой является стилизованное изображение текстуры дерева серого, светло-коричневого и тёмно-коричневого цветов. Окружность имеет ореол тёмно-жёлтого цвета, который размывается по мере отдаления от окружности. В окружность вписано стилизованное изображение бородатого мужчины, который держит на руках каравай. Ниже на двух строках помещены словесные элементы «Русский» и «Каравай», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита,

начальные буквы «Р» и «К» - заглавные. Под словесным элементом «Каравай» помещен графический элемент в виде оригинальной узорной фигуры красного цвета. Ниже помещены словесные элементы «домашние рецепты», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в сером, тёмно-коричневом, коричневом, светло-коричневом, тёмно-жёлтом, красном, чёрном цветовом сочетании в отношении части услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусовые; 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; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» с исключением словесных элементов «Русский Каравай», «домашние рецепты» из самостоятельной правовой охраны.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (2) (3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «домашние рецепты». Согласно словарно-справочным источникам информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940):

Домашние (множественное число от прилагательного «домашний») – семейный, частный. Простой, непринужденный, допустимый только в семейной обстановке. Приготовленный дома, не покупной. Прирученный, не дикий.

Рецепты (множественное число от существительного «рецепт») – официальное письменное указание врача аптеке об изготовлении лекарства. Наставление о способе изготовления чего-нибудь.

С учетом испрашиваемых к регистрации услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам предприятий общественного питания, а также тесно связанных с ними услуг по прокату соответствующего оборудования, украшению блюд и т.д., словосочетание «домашние рецепты» будет восприниматься потребителем в значении приготовления блюд по семейным, домашним рецептам. Следовательно, упомянутые словесные

элементы «домашние рецепты» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является указанием на способ оказания услуг, что заявителем не оспаривается.

В состав заявленного обозначения включены также словесные элементы «Русский» и «Каравай», помещенные на двух строках. Согласно словарно-справочным источникам информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000):

Русский – относящийся к России, русским, связанный с ними. Свойственный русским, характерный для них и для Руси, Российского государства, России;

Каравай – большой круглый хлеб.

Толкование смысла вышеприведенных словесных элементов позволяет сделать вывод о том, что элемент «русский», включенный в состав заявленного обозначения, указывает на место оказания услуг, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а словесный элемент «каравай» способен восприниматься как указывающий на назначение услуг 43 класса МКТУ, представляющих собой услуги ресторанов, кафе, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также непосредственно связанных с ними услуг, в связи с чем данный элемент также подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что все вышеупомянутые словесные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, они могут быть включены в его состав в качестве неохраняемых элементов, что не оспаривается заявителем.

В решении Роспатента было указано также на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были

противопоставлены знаки «CARAWAY» (1), «  » (2),

«  » (3). Правовая охрана знаку (1) предоставлена в

отношении, в том числе, услуг 43 класса МКТУ. Правовая охрана знакам (2, 3) предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленных знаков (2, 3), в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и

противопоставленные знаки «» (2),

«» (3) не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [2] от правообладателей противопоставленных знаков (2, 3), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Как было указано выше, в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению также был противопоставлен словесный знак «CARAWAY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) словесный элемент «caraway» (транскрипция [ˈkærəweɪ]) имеет значение в английском языке и переводится как «тмин, тминный». Товарный знак (1) зарегистрирован в отношении, в том числе, услуг 43 класса МКТУ.

Услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусовые; 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; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака (1) полностью совпадают.

Что касается анализа сходства заявленного обозначения



и знака «CARAWAY» (1), то коллегией было установлено следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение включает словесные элементы «Русский», «Каравай», «домашние рецепты», то есть состоит из четырех слов, имеющих соответствующее произношение.

Противопоставленный товарный знак состоит из одного словесного элемента «CARAWAY», имеющего, согласно транскрипции [ˈkærəweɪ], произношение кэрэвэй.

Фонетический анализ словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они содержат различное количество слов (4 – в заявленном обозначении, 1 – в противопоставленном товарном знаке), букв (29 букв в заявленном обозначении, 7 букв в противопоставленном знаке), слогов (12 слогов в заявленном обозначении, 3 слога в противопоставленном товарном знаке), что свидетельствует об отсутствии их фонетического сходства. При этом, даже если сравнивать заявленное обозначение, вычлняя из него словесный элемент «каравай», то он все-равно не является сходным по фонетическому критерию сходства с противопоставленным ему знаком «caraway» (1). Так, сравниваемые словесные элементы различаются составом гласных звуков, образующих слоги, ввиду чего слова произносятся совершенно различно.

Следует отметить также различия по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений. Заявленное обозначение, с учетом семантики

составляющих его словесных элементов, создает представление о русском национальном продукте – хлебе, называемом каравай, который готовится по традиционным домашним рецептам. Каравай на Руси относился к праздничным видам хлеба, всегда имевшим определенное назначение, обрядовость, символику. Для важнейших событий в народе предназначался свой каравай. К именинам- в сопровождении хора с песней «Каравай, каравай кого любишь - выбирай». К приему дорогих желанных гостей – «хлеб - соль», к окончанию посевной, уборочной страды (обпашки, дожинки) – каравай с колосьями, к свадьбе выпекался каравай – девичник в доме невесты и доме жениха. Накануне девушка приглашала подруг на девичник, отсюда и название каравая – «девичник». Свадебные караваи богато украшали цветами и листиками (см. Кулинарный словарь. Зданович Л.И. 2001, см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)). Словесные элементы дополняются ярким графическим элементом, представляющим собой образ мужчины в национальном костюме, который держит в руках каравай. Таким образом, изображение, включенное в состав заявленного обозначения, воспроизводит семантическое значение словесных элементов «Русский Каравай».

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак «CARAWAY» создает совершенно иные образы и ассоциации, связанные со словарным значением этого слова – «тмин, тминный». Указанное слово хорошо знакомо российскому потребителю в результате активного использования при маркировке соответствующих товаров, на различных кулинарных сайтах и словарях (см. <http://www.specii-pripravu.ru/katalog-speciy/tmin-caraway/>, <https://www.ozon.ru/product/adzhvan-indiyskiy-tmin-ajwain-caraway-seeds-100-gr-271825191/?sh=cqWCPo-m>, <https://www.ozon.ru/product/suhariki-rzhanye-finn-crisp-caraway-s-tminom-200-g-138975331/?sh=JGDBZ9PP> и т.д.).

Визуально заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак (1) производят различное зрительное впечатление. Так, заявленное обозначение является комбинированным, в его состав включено оригинальное стилизованное изображение мужчины, держащего каравай, а также четыре словесных элемента. Словесные элементы заявленного обозначения, в отличие от противопоставленного знака (1), выполнены буквами русского алфавита, словесные элементы «Русский» и «Каравай» выполнены оригинальным шрифтом. Композиция из графических и

словесных элементов выполнена на фоне окружности, оформленной в виде текстуры дерева. Кроме того, заявленное обозначение выполнено в оригинальном цветовом сочетании серого, тёмно-коричневого, коричневого, светло-коричневого, тёмно-жёлтого, красного, чёрного цветов. Противопоставленный же товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Сравнение словесных элементов «каравай» и «CARAWAY» показало их различное визуальное восприятие за счет исполнения данных элементов буквами различных алфавитов (русский - латинский), начертание большинства букв не совпадает.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему знака (1) по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходства.

Ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений, маркировка ими однородных услуг 43 класса МКТУ не приведет к смешению этих услуг в гражданском обороте. Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2021, отменить решение Роспатента от 26.07.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020727339.**