

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.05.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Знак", Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кривошеина, 13, оф. 402 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021756663, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021756663, поданной 06.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в темно-коричневом, бледно-розовом цветовом сочетании.

Роспатентом 09.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021756663.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего:

Заявленное обозначение включает следующие элементы:

- «.RU», «RUSS», которые представляют собой общепринятые сокращения от «русский», относящийся к России (см. <https://cide.en-academic.com/151810/Russ>), тем самым не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары и услуги, а именно указывают на место их происхождения и на местонахождение изготовителя (лица, оказывающего услуги);

- «HORECA» - термин, обозначающий сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства). Название «HoReCa» (акроним) происходит от первых двух букв в словах Hotel, Restaurant, Cafe/Catering (отель – ресторан – кафе/кейтеринг). У специалистов по продажам этим термином обозначают, особый канал сбыта, его особенность в том, что потребитель употребляет купленный продукт непосредственно в месте продажи. Термин «HoReCa» активно используется рестораторами, отельерами, шеф-поварами, компаниями-поставщиками и производителями оборудования, продуктов питания и услуг для отелей/гостиниц, ресторанов, баров и кафе, а также другими участниками гостиничного и ресторанного бизнеса для определения их принадлежности к рынку индустрии гостеприимства. (См. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/146958>), в связи с чем не обладает различительной способностью.

Таким образом, в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ, за исключением *«менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; управление коммерческими проектами для строительных проектов;*

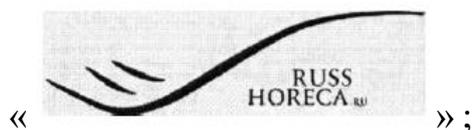
управление программами часто путешествующих; услуги по составлению перечня подарков; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые элементы.

Вместе с тем, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «HORECA», в силу его семантического значения, способно ввести потребителя в заблуждение относительно другой части заявленных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, в отношении данной части услуг не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ на основании положений предусмотренных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 04.05.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод о том, что все словесные элементы заявленного обозначения являются неохраняемыми, а также довод о несоответствии заявленного обозначения для части заявленных услуг требованиям, предусмотренных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- вместе с тем, просит внести изменения в заявленное обозначение, касающиеся уменьшения неохраняемого элемента «RUSS HORECA.RU». Измененное обозначение



- данные изменения, по мнению заявителя, не являются существенными, так как изобразительный охраняемый элемент остается неизменным, следовательно, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

К возражению приложено ходатайство о внесении изменения в заявленное обозначение – [1].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021756663 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ, за исключением *«менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление программами часто путешествующих; услуги по составлению перечня подарков; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования»*.

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

С учетом даты (06.09.2021) поступления заявки № 2021756663 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2021756663 представляет собой комбинированное обозначение «», выполненное в темно-коричневом, бледно-розовом цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения правовая охрана испрашивается в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, за исключением *«менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление программами часто путешествующих; услуги по составлению перечня подарков; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги*

фотокопирования» «авторучки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для электрокардиографов; бумага; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; гальваностереотипы; глина полимерная для моделирования; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для штампов [печатей]; календари; листовки; флаеры; материалы графические печатные; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; открытки поздравительные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; продукция печатная; салфетки для стоматологических лотков бумажные; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона» (далее – уточненный перечень).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы:

- «.RU», «RUSS» представляют собой общепринятые сокращения от «русский», относящийся к России (см. <https://cide.en-academic.com/151810/Russ>), тем самым не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары и услуги, а именно указывают на место их происхождения и на местонахождение изготовителя (лица, оказывающего услуги);

- «HORECA» - термин, обозначающий сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства). Название «HoReCa» (акроним) происходит от первых двух букв в словах Hotel, Restaurant, Cafe/Catering (отель – ресторан – кафе/кейтеринг). У специалистов по продажам этим термином обозначают, особый канал сбыта, его особенность в том, что потребитель употребляет купленный продукт непосредственно в месте продажи. Термин «HoReCa» активно используется рестораторами, отельерами, шеф-поварами, компаниями-поставщиками и производителями оборудования, продуктов питания и услуг для отелей/гостиниц,

ресторанов, баров и кафе, а также другими участниками гостиничного и ресторанного бизнеса для определения их принадлежности к рынку индустрии гостеприимства. (См. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/146958>), в связи с чем не обладает различительной способностью.

Указанный выше довод заявителем не оспаривается.

Поскольку в заявленном обозначении названные словесные элементы занимают доминирующее положение, то они не могут быть включены как неохраняемые элементы на основании пункта 1 (3) статья 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем в ответ на уведомление о результатах экспертизы заявленного обозначения были представлены материалы в корреспонденции от 02.11.2022, а именно:

1. Договор на оказание услуг по привлечению покупателей и продаже товаров за №3-96 от 01.09.2021, заключенный между заявителем и ООО «Стимул»;

2. Договор на оказание услуг по привлечению покупателей и продаже товаров за №3-97 от 11.10.2021, заключенный между заявителем и ООО «Плайн»;

3. Договор №36 от 01.04.2021 об изготовлении и монтаже информационных материалов на бортах ТС Заказчика, заключенный между ООО РК «Африка» и ИП Смотраковой Антониной Викторовной;

4. Договор поставки товаров за № ФР-14/963 от 26.03.2019, заключенный между ООО «ФОРМАТ» и ИП Тарновским Денисом Владимировичем;

5. Предложение ООО «Джи Эф Си» заключить договор на размещение информации о товарах на сайте;

6. Договор поставки товаров за № ФМ-1051 от 10.12.2021, заключенный между ООО «ФОРУМ» и ООО «Партнеры», и накладная к нему;

7. Договор за № 53 от 21.01.2022, заключенный между ООО «ДЕТЕКА» и ООО «ВОСХОД», на изготовление рекламного стенда и дизайн-проект стенда к нему;

8. Выборка УПД за 2022 год;

9. Договор поставки товара за № ДТК -188 от 01.10.2021, заключенный между ООО «ПИЩЭРА» и ООО «ДЕТЕКА»;

10. Договор на оказание услуг по привлечению покупателей и продаже товаров за №З-100 от 01.10.2021, заключенный между заявителем и ООО «ДЕТЕКА»;

11. Договор субаренды склада для размещения товара (продуктов питания) б/н от 01.02.2021, заключенный между заявителем и ООО «ОПТИМИСТ»;

12. Сведения по продаже товаров за период с 10.2021 по август 2022 год;

13. Договор поставки товара за №КД 0605 от 07.05.2019, заключенный между ООО «УСПЕХ» и ООО «Итальяшка»;

14. Договор поставки товара за №ФР-1/922 от 12.07.2021, заключенный между ООО «ФОРМАТ» и ООО «Компания АРТ Бизнес»;

15. Договор поставки товара за №ФР-1/1185 от 22.03.2022, заключенный между ООО «ФОРМАТ» и ИП Барыковой А.И.;

16. Выборка товарных накладных за 2022 год;

17. Договор поставки товара за №ФР-1/1337 от 16.07.2022, заключенный между ООО «ФОРМАТ» и ООО «ПРОФИПИТ»;

19. Договор поставки товара за №ФР-1/1338 от 16.06.2022, заключенный между ООО «ФОРМАТ» и ООО «Планета вкуса»;

20. Скриншоты с торговой площадки по продаже товаров;

21. Фотографии транспортных средств с рекламой на бортах;

22. Фотографии выставочного стенда;

23. Фотография рекламного буклета;

24. Фотографии продукции (зеленый горошек, сладкая кукуруза).

Анализ представленных материалов показал, что большая часть из них относится к периоду после даты (06.09.2021) подачи заявки, либо в них отсутствует дата, что не позволяет соотнести с датой подачи заявки.

Кроме того, представленные документы не свидетельствуют о том, что заявитель является производителем товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки.

Так, согласно договорам на оказание услуг по привлечению покупателей и продаже товаров [1, 2, 10] заявитель является лишь агентом, осуществляющим поиск физических и юридических лиц, заинтересованных в заключении договоров на поставку товаров других лиц. КИБО, согласно договору [11] осуществляет деятельность по хранению продуктов питания «RUSSHORECA». В договорах поставки товаров [4], [6], [9], [13], [14], [15], [19] заявитель не является ни поставщиком, ни покупателем.

В представленных договорах [3], [7], иллюстрирующих оказание услуг по рекламе товаров на бортах транспортных средств и на выставке, заказчиками по изготовлению рекламных материалов выступают другие лица – ИП Смотракова Антонина Викторовна (материалы [3]), ООО «ДЕТЕКА» (материалы [7]). При этом каких-либо договорных отношений заявителя с указанными лицами, представлено не было.

Кроме того, на бортах транспортных средств используется обозначение, значительно отличающееся от заявленного обозначения, поскольку включает дополнительные изобразительные элементы [21]; время прохождения выставки – с 01.02.2022 по 11.02.2022, то есть после даты (06.09.2021) подачи заявки.

Представленный скриншот с торговой площадки [20] содержит дату (20.07.2022) его распечатки, при этом в нем отсутствуют сведения о заявителе, как о производителе товаров.

На фотографии буклета [22], несмотря на то, что содержится заявленное обозначение, в качестве производителя продукции указана другая компания – «RUSSHORECA», которая входит в состав группы компаний АВG, успешно развивающей свою деятельность с 1996 года.

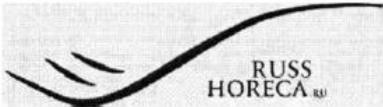
Коллегия также отмечает, что в документах [8], [12], [16] товары содержат маркировку: «RUSSHORECA», нагетсы «Хорека», соус Терияки «GENSO», сухари пан «Panko» Tamaki и др., которая отличается от заявленного обозначения, «RUSS HORECA.ru».

В связи с вышеуказанным, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования самим заявителем в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статья 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявителем было заявлено о внесении изменений в заявленное обозначение, касающиеся изменения размера словесных элементов. Измененное обозначение

представлено в следующем виде «  ».

В удовлетворении данного ходатайство было отказано, поскольку внесение таких изменений не позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака, в виду нижеследующего.

В комбинированном обозначении значимость элемента зависит от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции.

В заявленном обозначении, где словесные элементы «RUSS HORECA.ru» являются неохраняемыми, основную индивидуализирующую функцию должен нести изобразительный элемент.

Вместе с тем, изобразительный элемент, состоящий из простых волнистых линий, выполнен без какой-либо художественной проработки, в связи с чем не является оригинальным и способным обеспечивать реализацию индивидуализирующей функции товарного знака.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то поскольку в возражении заявитель уточнил заявленный перечень товаров и услуг, исключив из него часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых словесный элемент «HORECA» воспринимается как ложное указание на назначение услуг, то данное основание может быть снято.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2023.