

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.03.2018, поданное ООО УК «Классик дайнер», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720274 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Словесное обозначение по заявке №2016720274, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие заявленного обозначения норме, установленной пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «PAPA'S PUB» по свидетельству №450996 с приоритетом от 18.03.2010, зарегистрированным на имя ООО «СИСТЕМА ПИТАНИЯ - БЕРЕГ», Россия, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными услугам 43 класса МКТУ.

Кроме того, указано, что регистрация заявленного обозначения, включающего словесные элементы «bar» (в переводе с англ. бар, предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки), «grill» (от англ. гриль – способ приготовления на разного рода жарящих и запекающих устройствах, на живом огне, на углях, мяса, а также рыбы, креветок и т.п., нанизанных на вертел вместе с овощами и иной приправой, <http://dic.academic.ru/>) в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ («столовые на производстве и в учебных заведениях; ясли детские»), способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, а также противоречит общественным интересам, что препятствует регистрации в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В отношении иных заявленных услуг 43 класса МКТУ словесные элементы «bar» и «grill» являются неохраняемыми элементами знака согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, то есть в отношении услуг, которые касаются обеспечения потребителей питанием, тогда как противопоставленный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ, а именно развлекательных услуг. Сферы деятельности услуг заявителя и правообладателя противопоставленного знака абсолютно разные, услуги не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют разный круг потребителей, условия их реализации, в связи с чем не являются однородными. Сравнимые виды услуг преследуют различные цели;

- заявленное обозначение, включающее словесные элементы «bar» и «grill», неправомерно отнесено экспертизой к вводящему потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, а также противоречащее общественным интересам в отношении услуг «столовые на производстве и в учебных заведениях». Столовые на производстве и в учебных заведениях, также, как и кафе и закусочные - могут иметь как гриль (способ приготовления блюд), так и бар (барная стойка). Закон не запрещает иметь бар в любом заведении общественного питания, включая кафе, кафетерии, столовые;

- ресторан под обозначением «Papa'S» имеет давнюю историю, начав свою деятельность в 1997 г. На протяжении более десяти лет данный ресторан является местом отдыха многих людей. Ресторан известен широкому кругу потребителей, имеет постоянных клиентов, находится в самом центре Москвы, рядом с Красной площадью;

- заявитель является правообладателем нескольких товарных знаков, зарегистрированных в отношении ресторанных услуг, в том числе заявителю принадлежит товарный знак «Papa's place» по свидетельству №406567, правовая охрана которому предоставлена для услуг 43 класса МКТУ;

- в реестре товарных знаков имеются иные товарные знаки со словесным элементом «Papa's»: «Beard para's» по международной регистрации №934449, который был зарегистрирован в 2007 году для услуг 43 класса МКТУ, «Papa's place» по свидетельству №406567, который был зарегистрирован в 2010 году для услуг 43 класса МКТУ, «Papa's rub» по свидетельству №450996, который был зарегистрирован в 2012 году для услуг 41 класса МКТУ. Наличие указанных товарных знаков в реестре означает, что услуги 41 и 43 классов МКТУ не были признаны однородными. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет соответствовать единообразному подходу к определению однородности услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720274;
2. распечатка товарных знаков по свидетельствам №450996, №406567, знака по международной регистрации №934449.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ с исключением элементов «bag» и «grill» из самостоятельной правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.06.2016) поступления заявки №2016720274 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1. являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
2. противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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.

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 состоит из доминирующего словесного элемента «Papa'S», выполненного стандартным шрифтом красными буквами латинского алфавита, а также помещенного слева от него словесного элемента «bar» и помещенного справа от него словесного элемента «grill». Словесный элемент «PAPA» может быть воспринят как транслитерация слова «ПАПА», элемент «'S» в английском языке означает принадлежность к чему –либо и, следовательно, в целом вероятной семантикой словесного элемента «PAPA'S» является «папин, имеющий отношение к папе». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «bar» означает «бар» (см. www.slovari.yandex.ru). Согласно ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии N 1676-ст от 22.11.2013 (далее - ГОСТ), бар – это предприятие (объект) питания, оборудованное барной стойкой и реализующее, в зависимости от специализации, алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, блюда, холодные и горячие закуски в ограниченном ассортименте, покупные товары.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «grill» (от англ. «гриль») означает способ приготовления на разного рода жарящих и запекающих устройствах, на живом огне, на углях, мяса, а также рыбы, креветок и т.п., нанизанных на вертел вместе с овощами и ной приправой. Грилем также является жарочный шкаф с генератором инфракрасных лучей, служащий для жарки тушек птицы, крупных кусков мяса и т.п. на решетке или вращающемся вертеле (<http://dic.academic.ru/>). Таким, образом, гриль представляет собой один из способов приготовления различных блюд.

Проанализировав семантику элементов «bar» и «grill», коллегия приходит к выводу о том, что они носят описательный характер в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», то есть подпадают под критерии неохраноспособных обозначений согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в отношении услуг «ясли детские» 43 класса МКТУ (воспитательные учреждения для самых маленьких детей) заявленное обозначение, в состав которого включено неохраняемое описательное указание «bar» (бар), явно не соответствует действительности, то есть является ложным в отношении вила услуг и, следовательно, не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода, изложенного в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

По мнению экспертизы, присутствующий в составе заявленного обозначения словесный элемент «bar» предполагает реализацию алкогольных напитков, что в отношении услуг 43 класса МКТУ ясли детские и столовые на производстве и в учебных заведениях будет противоречить общественным интересам, вероятно, в данном случае

речь идет о концепции государственной политики по снижению потребления алкоголя и формированию здорового образа жизни у граждан России. Вместе с тем, исходя из приведенного выше определения слова «бар» наличие алкогольной продукции не является обязательным условием деятельности баров, в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения противоречащим общественным интересам в отношении услуг 43 класса МКТУ «столовые на производстве и в учебных заведениях». Что касается услуг детских яслей, то, как было указано выше, заявленное обозначение не может применяться для их маркировки по иным основаниям.

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано также его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен товарный знак



по свидетельству №450996, который состоит из словесных элементов «PAPA'S» и «PUB», размещенных на двух строках и выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, между словами расположены вертикальные линии. Словесный элемент «PUB», означающий «паб, бар, закусочная, пивная», исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в зеленом, бронзовом, белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основе фонетического и семантического тождества словесных элементов «Papa'S» и «PAPA'S», несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку. При этом их графические различия признаются несущественными. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2016720274 испрашивается в отношении, в том числе, услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров;

услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», то есть в отношении услуг по обеспечению питанием и напитками третьих лиц.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №450996 зарегистрирован в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные».

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 41 класса МКТУ «клубы –кафе ночные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №450996, близки по своей сути, то есть являются однородными. Так, согласно вышеупомянутому ГОСТ:

Ресторан - это предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров.

Кафе - это предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары.

Кафетерий – это предприятие (объект) общественного питания, оборудованное буфетной или барной стойкой, реализующее с потреблением на месте горячие напитки, прохладительные напитки, ограниченный ассортимент продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе бутерброды, хлебобулочные и кондитерские изделия, горячие блюда несложного изготовления и покупные товары.

Столовая – это предприятие (объект) общественного питания, осуществляющее приготовление и реализацию с потреблением на месте разнообразных блюд и кулинарных изделий в соответствии с меню, различающимся по дням недели.

Закусочная - это предприятие (объект) питания с ограниченным ассортиментом блюд и изделий несложного изготовления и предназначенное для быстрого обслуживания потребителей, с возможной реализацией алкогольных напитков, покупных товаров.

Определение понятию «бар» было дано выше по тексту заключения.

Кафе – клуб – это кафе, в котором собираются люди, объединенные общими интересами (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, И.Ю. Шведова, М., 1999, с. 270).

Резюмируя вышеизложенную информацию, можно сделать вывод о том, что все вышеупомянутые услуги ресторанов, кафе, в том числе клубов-кафе ночных, закусочных и т.д. имеют цель– обеспечение напитками и едой, при этом их различия заключаются лишь в ассортименте блюд и напитков, подаваемых в данных заведениях, наличии или отсутствии развлекательных услуг. В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что сравниваемые услуги имеют одно назначение. Кроме того, распространенным случаем является то, что одно и то же заведение может работать как кафе, ресторан, а в ночное время функционировать также в качестве клуба, бара (например, <http://www.propagandamoscow.com/>, <https://novikovgroup.ru/restaurants/chips/>, <https://clubleningrad.ru/>, <https://www.b12club.com/>), в том числе, все указанные заведения могут осуществлять услуги по приготовлению блюд и их доставку на дом. Таким образом, данные услуги могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

При анализе сравниваемых видов услуг коллегия учитывала, что степень их однородности тесно связана со степенью сходства обозначений, которыми они маркированы, и чем выше это сходство, тем шире должен быть диапазон услуг, рассматриваемых как однородные. Сравнимые обозначения обладают высокой степенью сходства, обусловленной включением в их состав фонетически и семантически тождественных доминирующих элементов «Papa'S» и «PAPA'S».

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что в состав противопоставленного товарного знака включен словесный элемент «PUB», который указывает на вид деятельности его правообладателя, а именно – паб (пивная, бар, где продаются преимущественно пиво, безалкогольные напитки и закуски, Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006, см. www.dic.academic.ru). В состав заявленного обозначения включен, помимо прочего, словесный элемент «bar», то есть данное обозначение предназначено для индивидуализации, в том числе, услуг баров. Очевидно, что услуги баров и пабов являются однородными. Указанное подтверждает вывод о том, что сравниваемые обозначения, предназначенные для использования в отношении однородных видов услуг, могут быть смешаны потребителями в гражданском обороте.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об однородности услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки №2016720274, и услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные», приведенных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №450996.

Вместе с тем, следует согласиться с мнением заявителя о неоднородности иных услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; дискотеки; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение концертов; организация конкурсов развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; предоставление оборудования для караоке; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; шоу-программы», содержащихся в перечне противопоставленной регистрации, со всеми услугами 43 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку они имеют различное назначение (развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий – с одной стороны, и обеспечение едой и напитками– с другой стороны).

На основании представленной выше информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №450996 в отношении части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», признанных однородными услугам 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» противопоставленного знака, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом, факт популярности ресторана под рассматриваемым обозначением не может повлиять на вывод об охраноспособности заявленного обозначения.

Утверждение заявителя о том, что ему принадлежат товарные знаки, ранее зарегистрированные в отношении услуг 43 класса МКТУ, не подтвержден ни заявителем, ни имеющейся в распоряжении коллегии информацией. Что касается товарного знака «Papa's place» по свидетельству №406567, то его правообладателем является иное юридическое лицо – ООО «Америкэн Фэймоус Фудс Компани», Москва.

Довод заявителя о том, что, поскольку сосуществуют знаки со словесным элементом «Papa's», ранее зарегистрированные в отношении аналогичных услуг 41 и 43 классов МКТУ, то сопоставляемые услуги также не должны признаваться однородными, неправомерен, поскольку они касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2017.