

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 09.02.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Сидоровой Екатериной Александровной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773149 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2021773149 с приоритетом от 09.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021773149 в отношении всех заявленных услуг ввиду его несоответствия его требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в состав заявленного обозначения входят не охраняемые на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесные элементы "РЫБНЫЙ РЕСТОРАН" не обладают различительной способностью и являются не охраняемыми (как указывает и сам заявитель), в связи с чем для части заявленных услуг 43 класса МКТУ иного вида и назначения, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "КАМЧАТКА" - полуостров на северо-востоке Азии в России (см. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2158/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0) является не охраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на местонахождение лица, оказывающего услуги.

Кроме того, в ходе проведения экспертизы был выявлен сходный до степени смешения товарный знак « Ресторан **“КАМЧАТКА”** » по свидетельству №497629, приоритет 11.04.2012, срок действия продлен до 11.04.2032, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "Новиков Групп", Москва, для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.02.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно не охраноспособности элемента «КАМЧАТКА» и просит указать его в качестве не охраняемого элемента обозначения;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №497629;

- заявитель приводит примеры регистраций, где географический объект был зарегистрирован в качестве охраноспособного элемента:



« _____ » по свидетельству №645292, или неохраноспособного



элемента « _____ » по свидетельству №527181 (неохраняемые элементы товарного знака: Сахалин);

- заявитель оспаривает однородность услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 497629. Так, по мнению предпринимателя, следующие услуги 43 класса МКТУ «аренда диспенсеров для питьевой воды; 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 осветительной аппаратуры; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удои" и "соба"; услуги столовых», перечисленные в перечне заявки № 2021773149, имеет расширенный перечень услуг, в отличии от противопоставляемого товарного знака по свидетельству № 497629 «рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», поэтому не могут быть

признаны однородными услугам 43 классов МКТУ указанного противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены:

1. Заключение Палаты по патентным спорам от 12.04.2018 по заявке №2016716825 "Вкусная Камчатка";
2. Копия ответа № 811ТЗ/11 -2021 от 25.11.2022

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.11.2021) поступления заявки №2021773149 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение в целом признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих

звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021773149



заявлено комбинированное обозначение «
»,
которое представляет собой стилизованное изображения краба и слова
«КАМЧАТКА» и «РЫБНЫЙ РЕСТОРАН», выполненные стандартным
шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана, согласно ответу заявителя на уведомление
экспертизы от 29.11.2022 [2], испрашивается в отношении
скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ, а именно *«аренда
диспенсеров для питьевой воды; 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 осветительной аппаратуры; прокат
передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания;
создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги
баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению
блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов
лапиши "удои" и "соба"; услуги столовых».*

Следует отметить, что заявитель согласен с указанием словесных
элементов «КАМЧАТКА» и «РЫБНЫЙ РЕСТОРАН» в качестве
неохраняемых элементов обозначения, неохраноспособность которых была
установлена на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, учитывая семантическое значение слов «РЫБНЫЙ
РЕСТОРАН» (где: рыбный ресторан - заведение, в котором представлены
только рыбные блюда), несущих прямое указание на вид деятельности и
специфику предприятия общественного питания, регистрация заявленного
обозначения в отношении услуги 43 класса МКТУ *«прокат передвижных
строений»*, которая в свою очередь относится к услугам предоставления

жилья и никоим образом не связана с услугами общественного питания, способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «Ресторан **“КАМЧАТКА”**» по свидетельству № 497629 представляет собой словесное обозначение, выполненное русскими буквами. Слово «Ресторан» выведено из правовой охраны. Правовая охрана действует в отношении услуг 43 класса МКТУ *«рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой обозначение, в котором основными несущими индивидуализирующую функцию элемент следует признать словесный элемент «КАМЧАТКА» (где «Камчатка» - полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России (см. <http://dic.academic.ru>)), ввиду его центрального месторасположения в знаке и исполнения крупным шрифтом, при этом, словесный элемент больше запоминается потребителем, чем стилизованное изображение краба. Таким образом, элемент «КАМЧАТКА», несмотря на его статус неохраняемого элемента в составе заявленного обозначения, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным вхождением фонетически и семантически тождественного элемента «КАМЧАТКА» противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента. Вместе с тем,

коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными. При этом, использование одного и того же алфавита – русского, сближает знаки графически.

При определении сходства знаков, коллегия также учитывала тот факт, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается, в том числе, в отношении услуг общественного питания, а противопоставленный товарный знак включает в свой состав неохраноспособный элемент «Ресторан», прямо указывающий на тип предприятия общественного питания. Указанное, приводит к увеличению вероятности ассоциирования заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака как имеющих один источник происхождения.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №497629 являются фонетически и семантическими тождественными, ассоциируются друг с другом в целом, что приводит к высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

При анализе однородности услуг 43 класса МКТУ коллегия пришла к выводу о том, что такие испрашиваемые услуги *«аренда диспенсеров для питьевой воды; 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 осветительной аппаратуры; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удои" и "соба"; услуги столовых»* являются однородными противопоставленным услугам 43 класса МКТУ *«рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* в отношении которых, действует товарный знак по свидетельству №497629.

Сравниваемые услуги либо полностью идентичны, либо соотносятся как род-вид услуг, относятся к услугам общепита или могут входить в комплекс услуг по обеспечению пищевыми продуктами.

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

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

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2022.