


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 поступившее 13.02.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744530, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 12.09.2018 по заявке № 2018739502 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.02.2020 за №744530 в отношении услуг 35 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «АЗИМУТ ИНТЕРНЭШНЛ», Люксембург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №744530 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком «ФОНТАНКА» по свидетельству №229566;
- сильный словесный элемент «FONTANKA» оспариваемого знака является тождественным со словесным элементом «ФОНТАНКА» противопоставленного знака, следовательно, знаки сходны по фонетическому и семантическому признакам сходства;

- услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников» и услугам 42 класса МКТУ «реализация алкогольных, безалкогольных напитков, пива; снабжение алкогольными, безалкогольными напитками, пивом», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак;

- с учетом вышеизложенного, оспариваемый знак не соответствует пунктам 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 744530 недействительным.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- оспариваемые услуги общественного питания предполагают обеспечение готовыми пищевыми продуктами и напитками потребителей. Потребителями в данном случае выступают простые граждане, которые приобретают готовую еду и напитки для личного потребления. Услуги по снабжению напитками и сбыт товаров через посредников предполагают, что услуги оказываются бизнесу, а не обычным потребителям;


- в оспариваемом товарном знаке присутствует слово «отель». Данный элемент с очевидностью указывает, что услуги оказываются в отеле;

- услуги по прокату раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды не являются однородными с услугами по реализации алкогольных и безалкогольных напитков или с услугами по снабжению алкогольными и безалкогольными напитками, поскольку реализация предполагает полное отчуждение товара в пользу третьего лица (покупателя). Прокат - это предоставление во временное пользование;

- кроме того, отличаются и сами товары. Устройства для питьевой воды - это технически-сложные устройства, состоящие из сложных элементов. Такие устройства, как правило, изготавливаются на промышленных предприятиях или собираются вручную.

Алкогольные или безалкогольные напитки - это продукты питания, которые изготавливаются на пищевых предприятиях. Условия и технологии производства раздаточных устройств и напитков существенно отличаются;

- услуги кемпингов в соответствии с ГОСТ Р 58187-2018 относятся к туристским услугам и вообще не предполагают реализацию алкогольных и безалкогольных напитков. Кемпинг в соответствии с указанными стандартами - это огороженная территория с контролируемым доступом для размещения туристов на палатках с предоставлением услуг для комфортного проживания и отдыха туристов. Услуги кемпингов предполагают предоставление мест проживания. Данные услуги не могут быть однородными с услугами по продаже напитков, поскольку относятся к разным видам услуг, даже не являются сопутствующими, взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, имеют различное назначение;

- оспариваемый товарный знак принадлежит сети компаний «Азимут», которая управляет самой большой в России сетью отелей по номерному фонду. Элемент «» акцентирует на себя внимание, является узнаваемым среди потребителей в качестве указателя на сеть отелей «Азимут». Обозначение зарегистрировано в качестве самостоятельного товарного знака по свидетельству №567651 с датой приоритета от 2015 года. Регистрация элемента в качестве товарного знака подтверждает его известность и различительную способность. Указанный элемент объединяет серию товарных знаков правообладателя. В частности, на имя правообладателя зарегистрирован также товарный знак по свидетельству №724891;

- оспариваемый товарный знак используется в качестве вывески на отеле в г. Санкт-Петербург по адресу наб. р. Фонтанки, 142. Указатель «Фонтанка» имеет цель выделить отель в г. Санкт-Петербург среди других отелей сети «Азимут» таким образом, чтобы гости могли сразу определить о каком из отелей «Азимут» идет речь. Слово «Фонтанка» используется в качестве информации об адресе и не выполняет самостоятельную индивидуализирующую функцию.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №744530.

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

С учетом даты (12.09.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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.

Согласно пункту 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 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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству №229566, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. В контексте пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, основывает свою позицию также на наличии исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №229566, фонетически и


семантически входящий в состав оспариваемого знака. Изложенное свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам возражения, оспариваемый комбинированный товарный знак « HOTEL FONTANKA», зарегистрированный в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №229566.

Противопоставленный товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 39, 42 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №744530 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как отмечалось выше, оспариваемый знак является комбинированным. Основным индивидуализирующим элементом в его составе является элемент «FONTANKA», являющийся его охраноспособным элементом, значение элемента «HOTEL» снижено в силу того, что он исключен из самостоятельной правовой охраны, что касается элементов в виде буквы «а» и красной точки, помещенных в начальной части знака, то они имеют вторичную индивидуализирующую функцию, поскольку основное запоминание и воспроизведение знака происходит по элементу «FONTANKA». Наличие элементов

«» в составе иных товарных знаков правообладателя не преодолевает изложенного выше вывода.

Противопоставленный знак «ФОНТАНКА» фонетически полностью входит в состав оспариваемого знака и совпадет с его сильным элементом «FONTANKA». Более того, сравниваемые знаки, имеющие одинаковое произношение и способные восприниматься в качестве транслитерации друг друга, могут вызывать одинаковые ассоциации и представления при их восприятии, связанные, например, с названием реки или водотока в Санкт-Петербурге, улицей, проходящей вдоль реки Фонтанка в Санкт-Петербурге.

Сравниваемые знаки имеют графические отличия ввиду исполнения их словесных элементов буквами русского / латинского алфавитов, наличия дополнительных словесных

и графических элементов в составе оспариваемого знака. Вместе с тем, графические отличия сравниваемых знаков не способны нивелировать высокую степень их фонетического и семантического сходства.

Таким образом, сравниваемые знаки признаются коллегией в высокой степени сходными.

Возражение не содержит подробный анализ однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, в просительной части возражения указано на необходимость признания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744530 недействительным без уточнения конкретных позиций в перечне оспариваемого знака. С учетом вышеизложенного, коллегия анализировала на предмет однородности все товары и услуги, содержащиеся в перечнях оспариваемой и противопоставленной регистраций.

Товары 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива], в том числе водка, коктейли» противопоставленного знака охватывают деятельность производственных предприятий, осуществляющих изготовление алкогольных, безалкогольных напитков, которая не является однородной оспариваемым услугам 35 класса МКТУ «управление гостиничным бизнесом», услугам 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские», представляющим собой услуги по управлению гостиничным бизнесом, услуги предприятий общественного питания, услуги учреждений социального обеспечения, услуги по обеспечению временного пребывания, услуги по приготовлению блюд и их доставке, услуги по прокату мебели, кухонного оборудования,

диспенсеров для питьевой воды, которые не предполагают производство алкогольных и безалкогольных напитков. Таким образом, сравниваемые виды деятельности различны по своей природе, относятся к разным родовым и видовым группам, производятся / оказываются различными лицами, не являющимися конкурентами друг друга на рынке, адресатами сравниваемых товаров и услуг являются разные лица. Покупатель четко осознает разницу между производственными предприятиями и компаниями, предоставляющими вышеупомянутые оспариваемые услуги.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аукционная продажа; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; реклама» противопоставленного знака представляют собой услуги по продвижению товаров, включая их продажу и рекламные услуги. Продажей товаров признается передача на возмездной основе права собственности на товары одним лицом для другого лица, назначением таких услуг является продажа товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели товаров. Целью рекламной деятельности является привлечение внимания потребителя к объекту рекламирования, повышение спроса и роста продаж на объект рекламирования, потребителями рекламных услуг являются лица, заинтересованные в сбыте их товаров, привлечению к ним внимания потребителей, увеличение прибыли от продажи товаров потребителям. Лицами, оказывающими данную услугу, являются рекламные, маркетинговые агентства. С учетом вышеизложенного, противопоставленные услуги 35 класса МКТУ не являются однородными оспариваемым вышеупомянутым услугам 35 класса МКТУ «управление гостиничным бизнесом», услугам 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений;

прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские», которые имеют совершенно иное назначение – удовлетворение потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции общественного питания, в проведении досуга и т.д., обеспечение мест для проживания и бронирование мест для проживания, предоставление мебели, столового белья, посуды, кухонного оборудования, палаток, передвижных устройств во временное пользование, уход и присмотр за детьми, пожилыми людьми. Лицами, оказывающими данные услуги являются лица, осуществляющие управление гостиницами, предприятия общественного питания, учреждения социального обеспечения, предприятия, сдающие в аренду предметы для проживания, предприятия, обеспечивающими временное проживание, потребители услуг – лица, заинтересованные в управлении гостиницы, посетители предприятий общественного питания, лица, которым требуется диспенсеры, мебели, столового белья, посуды, кухонного оборудования, палаток, передвижных устройств во временное пользование. При рассмотрении однородности данных видов услуг коллегия учитывала, что назначение услуг является одним из главных критериев признания их однородными между собой. В силу того, что сравниваемые услуги имеют различные цели оказания, они не могут быть признаны однородными. Помимо прочего, сравниваемые виды деятельности оказываются в отношении абсолютно различных потребителей, совершенно различными хозяйствующими субъектами.

Не являются однородными и противопоставленные услуги 39 класса МКТУ «доставка товаров; перевозки; упаковка товаров; хранение товаров» по отношению к оспариваемым услугам 35 класса МКТУ «управление гостиничным бизнесом», услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат

раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд; ясли детские». Как отмечалось выше, функциональным назначением оспариваемых услуг является удовлетворение потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции общественного питания, в проведении досуга и т.д., обеспечение мест для проживания и бронирование мест для проживания, предоставление мебели, столового белья, посуды, кухонного оборудования, палаток, передвижных устройств во временное пользование, уход и присмотр за детьми, пожилыми людьми. Тогда как противопоставленные услуги имеют целью доставку, перевозку, упаковку, хранение товаров. Следовательно, цели оказания данных услуг отличны, лица, осуществляющие сравниваемые виды деятельности, также отличаются, более того, отличаются и лица, в отношении которых оказываются данные услуги. Коллегией учтены наличие признаков однородности между услугами 39 класса МКТУ «доставка товаров» противопоставленного знака и услугами 43 класса МКТУ оспариваемого знака, относящиеся к сфере предприятий общественного питания, при которых данные услуги могут взаимодополнять друг друга, иметь один круг потребителей. Однако, данные критерии однородности носят вспомогательный характер, не относятся к основным критериям однородности услуг, в связи с чем изложенные признаки (взаимодополняемость, круг потребителей) не могут свидетельствовать о вероятности их смешения в гражданском обороте Российской Федерации.

Отсутствуют основания для признания однородными и всех оспариваемых услуг 35 и 43 классов МКТУ по отношению к противопоставленным услугам 42 класса МКТУ «создание новых видов товаров» (промышленная эстетика). Противопоставленные услуги оказываются специалистами в области создания новых товаров (например, дизайнерами, проектировщиками), конечной целью данных услуг является разработка нового продукта. Данные услуги неоднородны с оспариваемыми услугами по роду, виду, назначению.

Неоднородными являются и упомянутые в возражении оспариваемые услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд», а также услуги 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников», услуги 42 класса МКТУ «реализация алкогольных и безалкогольных напитков, пива;

снабжение алкогольными, безалкогольными напитками, пивом; создание новых видов товаров» противопоставленной регистрации. Так, оспариваемые услуги предприятий общественного питания, как отмечалось выше, предполагают обеспечение готовыми пищевыми продуктами и напитками потребителей, а также удовлетворяют потребности потребителей в отдыхе, общении, развлечении. Потребителями данных услуг являются лица, имеющие потребность в питании, употреблении напитков, развлечении, иными словами, это любые посетители ресторанов, кафе, баров и т.д., лица, оказывающие соответствующие услуги – это юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие изготовление готовых продуктов, предоставляющие напитки для их употребления в местах общественного питания, в том числе, обслуживающие различные мероприятия (например, дни рождения, свадьбы, корпоративные вечера и т.д.). В свою очередь противопоставленные услуги представляют собой лишь торговые услуги, услуги, направленные исключительно на реализацию, сбыт товаров, совершение определенных действий в интересах третьих лиц по продаже и продвижению их товаров. Данные виды услуг оказывают торговые предприятия, лица, осуществляющие посреднические услуги по реализации товаров, потребители услуг – это все покупатели, заходящие в магазин для покупок, дистрибьюторы, магазины и т.д. С учетом вышеизложенного, оспариваемые и противопоставленные услуги неоднородны по роду, виду, назначению, кругу потребителей, лицам, осуществляющим данные услуги.

У коллегии нет оснований для признания однородными указанных в возражении оспариваемых услуг 43 класса МКТУ «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» по отношению к противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников», услугам 42 класса МКТУ «реализация алкогольных и безалкогольных напитков, пива; снабжение алкогольными, безалкогольными напитками, пивом», относящимся к сфере реализации товаров. Следует согласиться с правообладателем в том, что реализация предполагает полное отчуждение товара в пользу третьего лица, в то время как прокат – это предоставление во временное пользование, следовательно, назначение сравниваемых услуг не совпадает. Предприятия, осуществляющие сравниваемые виды деятельности, также отличны. Кроме того, следует отметить, что отличаются товары, в отношении которых оказываются услуги 43 класса МКТУ оспариваемого знака и услуги 42 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №229566. Устройства для питьевой воды

– это технически сложные устройства, состоящие из сложных элементов, такие устройства, как правило, изготавливаются на промышленных предприятиях или собираются вручную, кухонное оборудование – это вспомогательное оборудование на кухне (например, тепловое, холодильное оборудование, посудомоечное оборудование и т.д.), столовое белье, посуда – это столовые изделия, данные виды товаров также производятся специализированными предприятиями. В свою очередь алкогольные и безалкогольные напитки – это продукты питания, которые изготавливаются на пищевых предприятиях. Условия и технология производства сравниваемых товаров существенно отличаются.

Вместе с тем, коллегия признает в высокой степени однородными противопоставленные товары 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива], в том числе водка, коктейли», услуги 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников», услуги 42 класса МКТУ «реализация алкогольных, безалкогольных напитков, пива; снабжение алкогольными, безалкогольными напитками, пивом» по отношению к оспариваемым услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Услуга 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» оспариваемого товарного знака эквивалентна понятию реализация и сбыт пищевых продуктов и напитков. Следовательно, данный вид услуг имеет одно назначение с противопоставленными услугами 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников», услугами 42 класса МКТУ «реализация алкогольных, безалкогольных напитков, пива; снабжение алкогольными, безалкогольными напитками, пивом» (направлены на реализацию, сбыт, продвижение товаров, включая пищевые продукты и напитки). Кроме того, данные услуги относятся к одному виду услуг («торговая деятельность»), могут исходить от одного лица, осуществляющего реализацию продуктов и напитков, а также могут оказываться совместно в отношении одного круга потребителей.

При признании однородными противопоставленных товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива], в том числе водка, коктейли», а также оспариваемых услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми

продуктами и напитками» коллегия руководствовалась подходами Суда по интеллектуальным правам, согласно которым услуги по реализации товаров могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). В данном случае услуги 43 класса МКТУ непосредственно направлены на напитки, то есть товары 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива], в том числе водка, коктейли», содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем они признаются однородными между собой. По мнению коллегии, сравниваемые виды товаров и услуг могут исходить от одного лица и производиться / оказываться в отношении одного круга потребителей.

Кроме того, однородными могут быть признаны и противопоставленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аукционная продажа; демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей», являющие услугами по реализации товаров, по отношению к оспариваемым услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками». Сравнимые услуги относятся к торговой деятельности, имеют одно назначение (реализация товаров), следовательно, характеризуются одной родовой группой и назначением.

Однородными являются и услуги 43 класса МКТУ «услуги доставке блюд на дом» оспариваемой регистрации, а также противопоставленные услуги 39 класса МКТУ «доставка товаров». Сравнимые услуги подразумевают под собой доставку товаров, следовательно, они имеют одну родовую принадлежность, одинаковое назначение и могут быть оказаны одним лицом.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки, коллегия учитывала, что вероятность их смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности части упомянутых по текст заключения товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, производимых / оказываемых под сравниваемыми знаками, в гражданском обороте. При этом, наличие сходства сравниваемых знаков, при отсутствии однородности иных товаров и услуг, содержащихся в перечнях данных регистраций, приводит к выводу об отсутствии возможности смешения данных товаров и услуг в гражданском обороте.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №229566 в отношении части оспариваемых услуг 43 класса МКТУ («услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по доставке блюд на дом»).

Довод правообладателя о том, что словесный элемент «HOTEL» оспариваемого знака ориентирует относительно того, что оспариваемые услуги оказываются в отеле, не снимает высокой степени сходства знаков, а также высокой степени однородности сравниваемых услуг.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства с товарным знаком по свидетельству №229566.

Анализ товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, приведен выше по тексту заключения.

При анализе соответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия учитывала, что положение данной нормы права, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и

не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов. Однако, в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «ФОНТАНКА» является одним из основных индивидуализирующих его элементов и не расположен в его периферийной части. Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как указывалось выше, оспариваемый знак не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по доставке блюд на дом».

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744530 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по доставке блюд на дом».