

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 16.08.2012, поданное по поручению компании Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Редуктор», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742644, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Верхней части композиции расположены словесные элементы «СУПОВОЙ РЕСТОРАН», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В центральной части обозначения находятся изображение двух квадратов с округленными углами, в левом квадрате изображена вилка, в правом – нож. Изображения вилки и ножа перечеркнуты диагональной линией каждый. В нижней части квадратов размещена надпись «ТОЛЬКО ЛОЖКИ», выполненная оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки, причем слово «ТОЛЬКО», выполнено более мелким шрифтом, чем слово «ЛОЖКИ». Под словесным элементом «ЛОЖКИ» расположена надпись «ПОЛЕЗНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в зеленом, красном, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 25.04.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «ЛОЖКА» (свидетельство №362789 с приоритетом от 20.09.2004, свидетельство №355241 с приоритетом от 26.03.2007), зарегистрированными в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Морозова Игоря Анатольевича, 398600, г. Липецк, ул. Ушинского, 2-38;

- «ЛОЖКА» (свидетельство №347038 с приоритетом от 14.02.2006), зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЗ «Чайная ложка», 194354, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, 2, литер А, пом. 11-Н.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов «ЛОЖКА/ЛОЖКИ» и однородности услуг 41, 43 классов МКТУ.

Словесные элементы «СУПОВОЙ РЕСТОРАН», «ПОЛЕЗНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ» не обладают различительной способностью, так как представляют собой видовое наименование предприятия, указывают на свойства и назначение заявленных услуг, в связи с чем, являются неохраняемыми элементами обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.08.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №355241, №362789, №347038 фонетически и семантически не сходны, за счет наличия в заявленном обозначении словесных элементов «СУПОВОЙ РЕСТОРАН», «ТОЛЬКО», «ПОЛЕЗНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ», в силу заложенных в них идей (столовый прибор/ресторан без вилок и ножей);

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №355241, №362789, 3-№347038 графически не сходны, за счет исполнения заявленного обозначения в виде ребуса, наличия в нем стилизованных знаков, запрещающих вилки и ножи, цветового сочетания.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010742644 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 43 классов.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.10.2012, заявитель выразил свое согласие с мнением экспертизы о том, что словесные элементы заявленного обозначения «СУПОВОЙ РЕСТОРАН», «ПОЛЕЗНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.12.2010) поступления заявки №2010742644 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 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, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010742644 является комбинированным. Верхней части композиции расположены словесные элементы «СУПОВОЙ РЕСТОРАН», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В центральной части обозначения находятся изображение двух квадратов с округленными углами, в левом квадрате изображена вилка, в правом – нож. Изображения вилки и ножа перечеркнуты диагональной линией каждый. В нижней части квадратов размещена надпись «ТОЛЬКО ЛОЖКИ», выполненная оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки, причем слово «ТОЛЬКО», выполнено более мелким шрифтом, чем слово «ЛОЖКИ». Под словесным элементом «ЛОЖКИ» расположена надпись «ПОЛЕЗНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в зеленом, красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака

испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ «рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Словесные элементы «СУПОВОЙ РЕСТОРАН», «ПОЛЕЗНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ», занимающие периферийное положение в заявленном обозначении, являются неохраемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742644 основано на наличии сходных товарных знаков по свидетельствам №355241, №362789, №347038 с более ранним приоритетом, права на которые принадлежат иным лицам.

Товарный знак «ЛОЖКА» по свидетельству №347038 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель ограничил заявленный перечень услуг услугами 43 класса МКТУ «рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», в этой связи, товарный знак по свидетельству №347038 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его охрана распространяется на неоднородные услуги.

Товарные знаки по свидетельствам №355241, №362789 [2] являются комбинированными и состоят из стилизованного изображения наполненной ложки с окантовкой и расположенного справа от нее словесного элемента «ЛОЖКА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что они включают идентичные услуги 43 класса МКТУ «рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в свой состав однокоренные слова «ЛОЖКИ/ЛОЖКА». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Заявленное обозначение не является визуально сходным с товарными знаками [2], поскольку в отличие от товарных

знаков [2] выполнено в зеленом, красном и белом цветовом сочетании, содержит словесные элементы «ТОЛЬКО ЛОЖКИ», выполненные в оригинальном шрифтовом исполнении, а также изобразительные элементы, играющие существенную роль в индивидуализации услуг заявителя и занимающие доминирующее положение в заявленном обозначении. В свою очередь в противопоставленных товарных знаках изображение наполненной ложки и словесного элемента «ЛОЖКА» выполнены лишь с контурной окантовкой, в черно-белом цветовом сочетании. Все вышеуказанное, приводит к разному зрительному восприятию потребителем сравниваемых обозначений.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что слово «ложка» означает часть столового прибора, предмет, которым наливают или едят жидкости, накладывают или едят полужидкую, рассыпчатую пищу (кашу, кисель и пр.). Ложка столовая, десертная, чайная. Семантика противопоставленных товарных знаков определяется исключительно смысловым значением слова «ложка». В свою очередь, заявленное обозначение, в состав которого помимо слова «ЛОЖКИ» включено слово «ТОЛЬКО» приобретает иной смысловой оттенок, он, как бы, в оригинальной форме информирует потребителя об ассортименте заведения. Указанное дополняется словесными элементами, входящими в заявленное обозначение «СУПОВОЙ РЕСТОРАН», которые напрямую характеризуют услуги, указанные в перечне.

Наличие в заявленном обозначении помимо слова «ЛОЖКИ» слова «ТОЛЬКО», а также словесных элементов «СУПОВОЙ РЕСТОРАН/ ПОЛЕЗНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ» удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым вносит звуковые отличия в сравниваемые обозначения.

Графические различия сравниваемых словесных элементов достигается за счет использования различных шрифтов и различного цветового сочетания.

Отсутствие сходства доминирующих словесных элементов сравниваемых обозначений по всем трем критериям сходства словесных элементов, а также различное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, позволяют коллегии палаты по патентным спорам прийти к заключению об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

В силу изложенного они не могут смешиваться в гражданском обороте в случае маркировки ими однородных услуг.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742644 отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 16.08.2012, отменить решение Роспатента от 25.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010742644.**