

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.08.2022, поданное компанией ООО “Гинза Проджект Групп”, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020739591, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение “terrassa” по заявке №2020739591, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2020, 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 18.10.2021 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «LATERRAZZA» (номер регистрации 743121 с приоритетом от 11.06.2019), зарегистрированным на имя Васильевой О.И., 117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2, кв. 651, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак обладают рядом существенных отличий: общим количеством звуков, количеством согласных и согласных звуков, слогов, разным ударением, составом звуков;

- разная позиция ударений обуславливает разную мелодику звучания сравниваемых обозначений и совершенно разное общее впечатление при их восприятии на слух;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются начальной и конечной частями: в заявленном обозначении начальным является слог [тер-], а в противопоставленном товарном знаке - [ля- ], а конечным в заявленном обозначении является слог [-са], а в противопоставленном товарном знаке – слог [-ца];

- из вышеприведенных аргументов следует вывод о том, что заявленное обозначение "terrassa" является несходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком "LaTerrazza" по свидетельству № 743121 по фонетическому критерию;

- сравниваемые обозначения обладают рядом фонетических отличий, поскольку заявленное обозначение является словесным, в то время как противопоставленное обозначение является комбинированным, содержащим оригинальный изобразительный элемент и словесный элемент "LaTerrazza", который отличается от слова "terrassa" по количеству букв и визуальной длине;

- при первом впечатлении заявленное словесное обозначение "terrassa" и противопоставленный знак обслуживания с доминирующим изобразительным элементом в виде круга, в котором размещено стилизованное изображение передней части лодки, являются несходными графически и не ассоциируются друг с другом;

- заявитель - международная группа компаний, основанная в 2003 году, владеет и управляет более чем 120 ресторанами в Москве, Санкт-Петербурге, Баку, Нью-Йорке, Лондоне;

- подробная информация о заявителе и ресторане "terrassa" широко представлена в сети Интернет;

- противопоставленный товарный знак "LaTerrazza" по свидетельству № 743121 используется для индивидуализации услуг ресторанов в городе Сочи, о чем свидетельствуют данные с сайта <https://laterrazza.ru/>;

- таким образом, заявитель по заявке № 2020739591 и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 743121 осуществляют свою деятельность в разных, удаленных друг от друга регионах России в отношении специфических ресторанных услуг 43 класса МКТУ, что, в совокупности с существенными отличиями между сравниваемыми обозначениями, исключает введение потребителей в заблуждение.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

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

С учетом даты (27.07.2020) поступления заявки №2020739591 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 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 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, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков

и звуко сочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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 “terrassa” является словесным, выполненным строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №743121 представляет собой



комбинированное обозначение “”, содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения передней части лодки, заключенное в круг. Под указанным изображением расположен словесный элемент “LaTerrazza”, выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В противопоставленном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом обозначения является словесный элемент “LaTerrazza”, поскольку именно он легче запоминается и на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Сравнительный анализ сопоставляемых словесных элементов “terrassa” и “LaTerrazza” обозначений показал следующее.

Заявленное обозначение имеет прочтение [террасса], противопоставленный товарный знак прочитывается [ЛаТеррацца]. В этой связи наблюдается фонетическое сходство слова “terrassa” и конечной части “Terrazza” противопоставленного товарного знака в виду близкого их звучания. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков. Артикль женского рода «La» в противопоставленном товарном знаке не влияет на вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений.

Заявленное обозначение “terrassa” в переводе с английского языка на русский язык означает «терраса» (<https://translate.yandex.ru/>). Словесный элемент “LaTerrazza” противопоставленного товарного знака в переводе с итальянского языка на русский язык означает «терраса» (<https://translate.google.com/>).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются семантически сходными в силу одинаковых заложенных в них понятий и идей.

Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, в виду чего некоторые имеющиеся графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков. При этом, выполнение словесных элементов буквами одного алфавита (латинского) сближает сравниваемые обозначения по графическому признаку сходства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; 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 "удон" и "соба"» и услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», приведенные в перечне противопоставленного товарного знака,

являются однородными, поскольку либо содержат тождественные позиции товаров, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Сопоставляемые товары, характеризующиеся высокой степенью однородности, будут восприниматься потребителями как непосредственно исходящие из одного источника происхождения, что приведет к смешению сопоставляемых товаров на рынке.

Довод заявителя о том, что сопоставляемые обозначения не могут быть смешаны в глазах потребителей в виду того, что деятельность правообладателя товарного знака и заявителя по заявке №2020739591 ведется в разных городах Российской Федерации, признан неубедительным, поскольку при проведении анализа на однородность сопоставляемых услуг коллегией учитывают услуги, приведенные в перечнях сравниваемых обозначений, а не их реальное использование в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 18.10.2021.**