


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Романовым Алексеем Викторовичем, Рязанская обл., Касимовский р-н, пос. Ташенка, 19, кв. 9 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023709914, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023709914 с приоритетом от 12.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Обозначение выполнено в черном, оранжевом цветовом сочетании.

Роспатентом 25.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023709914 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



- «**СУШИ ШЕФ**» по свидетельству № 804779 с приоритетом от 30.12.2019 (1), зарегистрированный на имя Гайнуллина Руслана Фагимовича, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Прохладная, д. 3Б, стр. 3 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

*закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; 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 ваешоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба".*



- «**Шеф**» по свидетельству № 746666 с приоритетом от 04.03.2019 (2), зарегистрированный на имя Некрасова Андрея Анатольевича, г. Новосибирск, Микрорайон Горский, 63, кв. 70, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

*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; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские.*



- « SHEF КЕЙТЕРИНГ » по свидетельству № 552906 с приоритетом от 03.12.2013 (3), зарегистрированным на имя ООО «Шайба», Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 51, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

*закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом*

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «РЕСТОРАНЫ» представляют собой видовое наименование предприятия, определяющего область деятельности заявителя и подразумевающего оказание определенного вида услуг, в связи с чем является неохраемым элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего в Роспатент 20.11.2023, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение представляет собой вариант товарного знака



« CHIEF restaurants » по свидетельству № 676614 с приоритетом от 30.09.2016, ранее зарегистрированного на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Заявленное обозначение « SHEF рестораны » и противопоставленные товарные



знаки - « СУШИ ШЕФ » (1) - « Шеф » (2) - « SHEF КЕЙТЕРИНГ » (3) не являются сходными, визуально, поскольку производят разное общезрительное впечатление; заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1) и (3) несходны семантически, в силу отсутствия подобия заложенных понятий и идей, так, противопоставленный товарный знак (1) вызывает иные ассоциации, связанные с традиционной японской кухней, противопоставленный товарный знак (3) – ассоциации с кейтерингом – определенное направление бизнеса в сфере общественного питания.

Заявитель отмечает, что если обозначение, состоящее из нескольких слов, может представлять собой словосочетание, то необходимо учитывать семантическое значение словосочетания в целом, а не отдельных слов, образующих его.

Кроме того, заявитель обращает внимание, что в перечне услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), отсутствуют услуги общественного питания, в связи с чем сравниваемые обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023709914 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.02.2023) поступления заявки № 2023709914 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, 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 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023709914 заявлено



комбинированное обозначение «ШЕФ рестораны», выполненное в черном, оранжевом цветовом сочетании.




В заявленном обозначении в словесном элементе «ШЕФ» характер графического исполнения первой буквы приближен к написанию заглавной буквы «Ш». При этом остальные буквы «Е» и «Ф» выполнены стандартным шрифтом. Указанное приводит к тому, что данный элемент не утратил словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «ШЕФ».

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «РЕСТОРАНЫ» представляет собой общепринятое наименование предприятия, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

 - « **СУШИ ШЕФ** » по свидетельству № 804779 – (1);

 - « **Шеф** » по свидетельству № 746666 – (2);

 - « **ШЕФ КЕЙТЕРИНГ** » по свидетельству № 552906 – (3).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Следует также отметить, что если обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

С учетом изложенного в заявленном и в противопоставленных товарных знаках (1-3) основным индивидуализирующим элементом является «ШЕФ», в силу того, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

При этом коллегия отмечает, что в противопоставленных товарных знаках (1) и (3) словесные элементы «СУШИ», «КЕЙТЕРИНГ» неохраняемые элементы.

С учетом изложенного сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и семантически и сходный визуально – словесный элемент «ШЕФ», несущий в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных элементов, которые исполнены буквами одного алфавита, что в свою очередь, усиливает их сходство.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«услуги ресторанов; услуги ресторанов самообслуживания»*.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; 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 ваюку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».*

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ «*информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды*».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ «*закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом*».

Сопоставляемые услуги относятся к одной родовой категории «услуги общественного питания», имеют одно назначение и один круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут производиться одним лицом.

Коллегия также отмечает, что высокая степень сходства сравниваемых обозначений в силу включения в их состав тождественных словесных элементов «ШЕФ», обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому лицу, что приведет к дезориентации потребителей на рынке услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Таким образом, заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак



«**CHIEF** restaurants» по свидетельству № 676614 принят к сведению, однако не

свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1 - 3), поскольку данный товарный знак, вызывает разные смысловые ассоциации за счет наличия в его составе цифры «1» и буквенных, словесных элементов, исполненных в латинице.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии предпосылок для вывода о нарушении административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2023.**