

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 22.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТРИ СОУСА», Мурманская область, г. Апатиты, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746186, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022746186 с приоритетом от 11.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса Международной

классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».

Роспатентом 01.03.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746186 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «GRILL» (в переводе с английского языка - «ГРИЛЬ» - способ приготовления на разного рода жарящих и запекающих устройствах, на "живом огне", на углях; приспособление или прибор для приготовления кушанья таким способом; кушанье, приготовленное таким способом, см. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой, <https://dic.academic.ru>, https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=GRILL&source_lang=en&target_lang=ru), заявленное обозначение в отношении части услуг 43 класса МКТУ, имеющих иное назначение, способно ввести потребителя в заблуждение, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В своем ответе заявитель просит указать в качестве неохраняемого элемента обозначения слово «GRILL» (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, экспертизой указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса сходно до степени

смешения знаком «**ama**» по международной регистрации №123167 (приоритет 17.09.2014), зарегистрированным на имя компании New Century sh.p.k, Албания, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.03.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения по заявке №2022746186 требованиям законодательства, заявитель сократил испрашиваемый перечень услуг 43 класса МКТУ до следующего: *закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом;*

- заявитель указывает, что является правообладателем товарного знака «**АМА**» по свидетельству № 864400 с приоритетом от 09.05.2021 действующего в отношении услуг 43 класса МКТУ - *закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом*, правовая охрана которому была предоставлена с учетом письма-согласия правообладателя товарного знака по международной регистрации №1238167;

- заявитель указывает, поскольку он является правообладателем товарного знака по свидетельству №864400, то он вправе распоряжаться им по своему усмотрению и в том числе осуществлять его последующую охрану путем регистрации прав на обозначения, созданные на его основе, в качестве 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, а именно: *закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.*

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.07.2022) поступления заявки №2022746186 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о

публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 № 2022746186



заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из изображения круга, на фоне которого расположена фантазийная фигура и слова «AMA» и «GRILL», выполненных заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного

перечня услуг 43 класса МКТУ, а именно: *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

Заявитель выразил согласие с выводом о несоответствии слова «GRILL» положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом того что заявителем был скорректирован испрашиваемых к регистрации услуг 43 класса МКТУ, то основание по пункту 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен знак «**ama**» по международной регистрации №123167 с более ранним приоритетом правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ «coffee shops, restaurants, bars and buffet, catering services» (перевод: «кофейни, рестораны, бары и буфеты, услуги общественного питания»).

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

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «АМА», который имеет произношение [А-МА] (где: «ama» в переводе с испанского языка на русский язык имеет значение «хозяйка дома, глава семьи» см. Интернет словарь и переводчик <https://translate.academic.ru/>, Большой испано-русский и русско-испанский словарь), так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель. Словесный элемент «GRILL» является слабым элементом для предприятий общественного питания.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено полным вхождением основного индивидуализирующего

элемента «АМА» противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, который является фонетически и семантически (смотри значение слова «ама» выше по тексту) тождественным.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента. При этом, использование одного и того же алфавита (латинского) в основных индивидуализирующих элементах обозначений сближает сравниваемые обозначения графически.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак имеют высокую степень фонетического и семантического сходства, а также имеют графическое сходство, ассоциируются друг с другом в целом.

В результате анализа однородности услуг 43 класса МКТУ установлено следующее.

Испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* относятся к услугам по приготовлению и обеспечению пищевыми продуктами. Данные услуги следует признать однородными услугам 43 класса *«coffee shops, restaurants, bars and buffet, catering services»* (перевод: *«кофейни, рестораны, бары и буфеты, услуги общественного питания»*), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1238167, поскольку они представляют собой одни и те же услуги или соотносятся как род-вид услуг, имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

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 заявленного обозначения и противопоставленного знака 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 несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

В отношении приведенного заявителем примера регистрации на его имени товарного знака по свидетельству № 864400 коллегия отмечает, что данный знак был зарегистрирован с учетом предоставленного письма согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1238167, вместе с тем в материалах заявки №2022746186



такое письмо согласие на регистрацию обозначения «  » в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ отсутствует, таким образом, у коллегии отсутствуют основания для снятия знака по международной регистрации №1238167 в качестве противопоставления.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 01.03.2023.