

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.05.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009706150/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Банкет», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009706150/50 с приоритетом от 26.03.2009 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «БИСКОТТИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны, кафе».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.04.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «БИСКОТТИ», по свидетельству №215415 с приоритетом от 19.09.2000, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ (7-я редакция МКТУ), признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.05.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной

власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- в противопоставленном товарном знаке услуги 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами» предназначены для обозначения услуг по поставке продовольственных товаров;

- заявитель полагает, что указанная в перечне противопоставленного свидетельства №215415 услуга 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами» эквивалентна формулировке «продвижение продовольственных товаров», относящейся к услугам 35 класса МКТУ, согласно 9-ой редакции МКТУ;

- заявленные услуги 43 класса МКТУ подразумевают комплексную услугу по организации досуга и предложению клиенту готовых блюд в особой обстановке и по его заказу;

- в соответствии с пояснениями, изложенными в 9-ой редакции МКТУ видно, что услуги «ресторанов» включают в себя услуги, предоставляемые физическими лицами или учреждениями, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков для употребления;

- условия продажи и организация услуги «рестораны, кафе» являются отличными от услуг продажи продуктов питания и не дают потребителю возможности смешения производителей на рынке услуг, поскольку традиционно эти услуги относятся к разному направлению деятельности, имеют разное назначение и не ассоциируются у потребителя с одним производителем;

- учитывая вышеизложенное, сравниваемые услуги не являются однородными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.04.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009706150/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.03.2009) поступления заявки №2009706150/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2009706150/50 является словесным и состоит из слова «БИСКОТТИ», выполненного

заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №215415 представляет собой комбинированное обозначение в виде овала черного цвета, в который вписан овал меньшего размера серого цвета, на фоне которого расположены стилизованное изображение двух колосьев пшеницы и словесный элемент «БИСКОТТИ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30, 31 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

В комбинированном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «БИСКОТТИ», размещенный в центральной части обозначения выполненный заглавными буквами, в силу чего на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БИСКОТТИ».

«Бискотти» (итал. biscotto) — популярное итальянское кондитерское изделие, представляющее собой сухое печенье с характерной длинной и изогнутой формой. В переводе с итальянского языка на русский язык слово «Бискотти» означает «дважды запеченное» (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)).

Наличие изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку графический признак носит второстепенный характер.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №215415 является правомерным.

Вместе с тем, анализ перечней рассматриваемых обозначений показывает, что заявленные услуги 43 класса МКТУ «рестораны, кафе» не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами», указанным в противопоставленной регистрации №215415 на основании следующего.

Так, согласно справочной литературе понятие «снабжение» определяется как совокупность мероприятий по удовлетворению материальных потребностей населения, каких-нибудь организаций (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.763). В этой связи видно, что услуга 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами» является одной из видов услуг по реализации товаров и предполагает сбор для третьих лиц различных товаров, размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями. Эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги или Интернет сайты.

В свою очередь «кафе» - небольшой ресторан. «Ресторан» - открытая до ночи, хорошо обставленная столовая с подачей дорогих заказных блюд и напитков, обычно с музыкальной эстрадой (см. словарь выше, с.275, 700). Таким образом, услуги кафе и ресторанов предполагают приготовление пищевых продуктов и напитков для потребления.

Учитывая изложенное, представляется очевидным, что потребитель, намеревающийся провести досуг, поужинав в кругу друзей в приятной обстановке и желающий заказать «столик», не обратится за этой услугой в торговые предприятия или предприятия, занимающиеся снабженческой деятельностью. Таким образом, анализируемые услуги различаются и по кругу потребителей.

Принимая во внимание тот факт, что услуги, указанные в сопоставляемых перечнях не являются однородными и не могут быть смешаны в гражданском обороте, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2009706150/50 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

**В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:**

**удовлетворить возражение от 10.05.2010, отменить решение Роспатента от 23.04.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009706150/50 в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511)

Г

43 – рестораны, кафе.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 1 л. в 1 экз.