

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 14.03.2023, поданное Акционерным обществом «Гостиница Центральная» г. Брянск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659368, при этом установила следующее.

IKRA

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016732495, поданной 02.09.2016, зарегистрирован 09.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №659368 на имя Общество с

ограниченной ответственностью "Молоко", Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 14.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, дополнениях к нему от 23.05.2023, а также уточнениях перечня, представленных на заседании коллегии от 09.06.2023 (см. приложение к Протоколу заседания), выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №659368 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- обозначение «ИКРА» является транслитерацией слова «ИКРА», которое в отношении услуг общественного питания в рамках 43 класса МКТУ, а именно *«услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные; услуги баров; создание кулинарных скульптур»* характеризует оказываемые услуги, указывает на свойство данных услуг и носит в отношении них описательный характер, вследствие чего не подлежит правовой охране;

- слово «ИКРА» или его транслитерация ИКРА прямо указывает на готовое блюдо. (Икра, согласно толкового словаря Ушакова: «Яички самок рыб в виде мелких зерен, употр. в пищу. Рыбы мечут икру. Зернистая икра. Паюсная икра. Кетовая икра. Бутерброд с икрой;

- средний потребитель услуг 43 класса МКТУ (услуги кафе, ресторанов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, закусочные, услуги баров и прочих услуг в области общественного питания) будет воспринимать обозначение «ИКРА» в значении определенного съедобного продукта, кушанья «Яички самок рыб в виде мелких зерен, употребляемых в пищу; обработанные и засоленные икринки рыб различных пород», но никак не в иных значениях;

- человек, который видит рекламу кафе «IKRA», проходит мимо заведения с данным названием, заказывает еду из данного заведения, читает данное название, воспринимая его на слух, однозначно понимает, что речь идет о продукте питания «икра», и не воспринимает его как некое абстрактное фантазийное обозначение, не имеющее отношение к тому, что можно употребить в пищу и не связанное с услугами общепита;

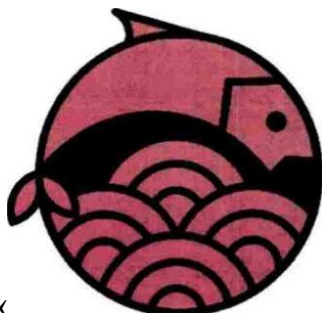
- словарное значение слова «икра» появилось в словарях никак не позже указанной даты приоритета оспариваемого товарного знака, согласно, сведениям в сети Интернет данное слово встречается в книге «Домострой» XVI века (Глава 64 «...В Великий пост к столу подают: ... икру паюсную, икру осетровую осеннюю да икру осетровую свежую, икру стерляжью, ... икру вареную, икру жареную...»
<https://www.liveinternet.ru/users/milli/post338366587>;

- в кулинарных словарях встречается описание, датированное 2001г. «В кулинарии применяются зародышевые икринки рыб различных пород. В холодном виде на стол подают засоленные и предварительно обработанные икринки. Сырую икру обычно запекают. Различают четыре вида пищевого продукта из икры: черную икру, то есть икру осетровых (осетр, белуга, севрюга, стерлядь); красную икру, или икру лососевых, главным образом дальневосточных (кетовую, семужью, чавычовую); розовую (икру сигов и ряпушки, минтая); частичковую (икру щуки, судака, воблы, тарани, кефали, лобана). Черная икра в свою очередь имеет несколько разновидностей, самой лучшей из которых во вкусовом отношении является паюсная. Самым низшим сортом черной икры является ястычная. (Кулинарный словарь. Зданович Л.И. 2001).

- в своем возражении лицо, подавшее возражение, ссылается на судебную практику: решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2018 по делу № СИП-772/2017 (товарный знак «LiNZI.RU»), решение Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2020 по делу № СИП-799/2019

(товарный знак «TomYum»), которые, по его мнению, отражают схожие правовые подходы и которые следует принять во внимание;

- АО «Гостиница Центральная» использует в своей деятельности



обозначение «

ИКРА. Seafood & bar» для деятельности

ресторана «Икра» по адресу: г. Брянск, пл. К.Маркса, д. 7, правообладателем ООО «Молоко» в адрес АО «Гостиница «Центральная» 11 мая 2022 г. была направлена Претензия о неправомерном использовании товарного знака, изложенное подтверждает заинтересованность АО «Гостиница Центральная» в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659368 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные; услуги баров; создание кулинарных скульптур».*

К возражению приложены следующие материалы:

1. Претензия ООО «Молоко» в адрес АО «Гостиница «Центральная» с приложениями;
2. Исковое заявление ООО «Молоко» к АО «Гостиница «Центральная»;
3. Определение Арбитражного суда Брянской области от 23 декабря 2022 г. о принятии искового заявления к производству... (Дело №А09-12056/2022).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 10.05.2023 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем был проанализирован массив словарно-справочной информации, существовавший на дату приоритета оспариваемого товарного знака, который выявил множество значений слова «ИКРА», в частности это: - яички самок рыб в виде мелких зерен, употр. в пищу; Рыбы мечут икру. Зернистая и. Паюсная и. Кетовая и. Бутерброд с икрой. || Яички, к-рые мечут лягушки и др. земноводные, и из к-рых выходят головастики. 2. Кушанье, паштет из мелко изрубленных овощей, растений. Растительная и. Грибная и. Баклажанная и. 3. перен. Места в газете, замазанные в цензуре черной типографской краской (газет, дореволюц.). ИКРА, ы, чаще мн. ы, ж. Задняя округлая мышца ноги ниже колена, голени. (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. М.. 1935 - 1940) и др.;

- многозначность анализируемых лексических единиц русского языка приводит к тому, что для установления семантики данного слова «Икра», а тем более «ИКРА», среднему российскому потребителю необходимы будут дополнительные рассуждения и домысливания;

- икра при обозначении икры как продукта питания на английском не переводится как ИКРА, т.к. по-английски икра - CAVIAR или CAVEAR;

- обозначение «ИКРА» не используется в качестве названия (наименования) услуг специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями и не применяется в качестве обозначения в качестве названия (наименования) одних и тех же услуг, оказываемых различными поставщиками;

- доказательств по применению длительного времени именно обозначения «ИКРА» лицом, подавшим возражение, не представлено;

- в "Большом толковом словаре русского языка" под редакцией С.А. Кузнецова, под рестораном понимается торговое заведение, где можно вкусно поесть и приятно провести время (иногда с музыкой, танцами и т.п.).

Таким образом деятельность ресторана направлена на удовлетворение потребностей потребителей в обеспечении приятного время препровождения. Соответственно деятельность ресторанов "KRA" и словесного элемента «ИКРА» характеризуется разным назначением. Исходя из семантики словесного элемента «ИКРА», не представляется возможным сделать вывод о том, что он воспринимается как указание на предприятие общественного питания;

- оспариваемый товарный знак сам по себе не содержит очевидных для потребителя и простых описательных характеристик и у лица подавшего возражение отсутствуют мотивированные доводы, позволяющие понять, на какие именно свойства может указывать название «ИКРА»: потребительские, качественные, количественные, ассортиментные, стоимостные. Отсутствие такого разъяснения ставит под сомнение утверждение лица, подавшего возражение, что обозначение необходимо другим субъектам в гражданском обороте для указания свойств его товаров и услуг

- словесный элемент «ИКРА» оспариваемого товарного знака напрямую не указывают на услуги 43 класса МКТУ, не является прямой характеристикой обозначенных услуг, не являются описательными, а будут восприниматься потребителями как носящие фантазийный характер.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 659368.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе, характеризующих товары, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Согласно сведениям поступившего возражения, лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности обозначение



« ИКРА. Seafood & bar» для деятельности ресторана «Икра» в г. Брянск, кроме того, лицу, подавшему возражение, была направлена Обществом с ограниченной ответственностью "Молоко" претензия о неправомерном использовании товарного знака. Изложенное позволяет признать АО «Гостиница Центральная» в подаче настоящего возражения.

ИКРА

Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №659368 представляет собой слово, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении содержится довод лица, его подавшего, о том что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 43 класса МКТУ, а именно: *«услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; столовые на*

производстве и в учебных заведениях; рестораны; рестораны самообслуживания; закусовые; услуги баров; создание кулинарных скульптур», поскольку характеризует их и не обладает различительной способностью.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак выполнен буквами латинского алфавита, представляет собой транслитерацию русского слова «икра». Так, «икра» - обработанные и засоленные икринки рыб различных пород. Различают четыре вида пищевого продукта из икры: 1) черную икру, то есть икру осетровых (осетра, белуги, севрюги, стерляди); 2) красную икру, или икру лососевых, главным образом дальневосточных (кетовую, семужью, чавычовую); 3) розовую (икру сига, ряпушки, минтая); 4) частичковую или желтую (щучью, икру судака, воблы, тарани, кефали, лобана) (см. <https://dic.academic.ru/>; Объединенный словарь кулинарных терминов).

Согласно Толковому словарю Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, ИКРА́ 1, икры, мн. нет, жен. 1. Яички самок рыб в виде мелких зерен, употр. в пищу. Рыбы мечут икру. Зернистая икра. Паюсная икра. Кетовая икра. Бутерброд с икрой.|| Яички, которые мечут лягушки и др. земноводные, и из которых выходят головастики. 2. Кушанье, паштет из мелко изрубленных овощей, растений. Растительная икра. Грибная икра. Баклажанная икра. 3. перен. Места в газете, замазанные в цензуре черной типографской краской (газет. дорев.). Мечет икру (разг. вульг.) - перен. его рвет. 2. ИКРА́, икры, чаще мн. икры, жен. Задняя округлая мышца ноги ниже колена, голени.

Таким образом, согласно словарно-справочным сведениям, в том числе, представленных сторонами возражения слово «икра» является многозначным, а, следовательно, способно по-разному восприниматься потребителями.

Доводы возражения сводятся к тому, что средне-статистический потребитель оспариваемых услуг 43 класса МКТУ будет воспринимать

обозначение «ИКРА» в значении определенного съедобного продукта, кушанья «Яички самок рыб в виде мелких зерен, употребляемых в пищу; обработанные и засоленные икринки рыб различных пород», но никак не в иных значениях.

Исходя из вышеизложенного довода, а также семантического значения слова «икра», коллегия приходит к выводу о том, что само по себе слово «икра» способно указывать на вид товара – яички самок рыб или блюдо, приготовленное на основе этого продукта, в отношении которых правовая охрана оспариваемому товарному знаку не предоставлена.

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ *«услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные; услуги баров; создание кулинарных скульптур»* относятся к услугам общественного питания. Основное назначение услуг общественного питания - удовлетворение социальных и физиологических потребностей населения путем организации питания и досуга. Соответственно, описательным обозначением для таких услуг признается то обозначение, которое прямо указывает на характеристику таких услуг, например: «Ресторан китайской кухни», «сытно и быстро», то есть указывает на тот факт, что пользуясь услугами общепита, потребитель получит результат – попробует китайскую кухню, или получит качественное обслуживание.

Вместе с тем, слово «ИКРА» или «ИКРА» для маркировки услуг общепита, способно в сознании потребителя вызвать различные ассоциации и совсем необязательно, что заведение маркируемое обозначением «ИКРА» специализируется только на приготовлении одного блюда. Иначе потребителем услуг заведения общепита маркируемое обозначением «ИКРА» должно однозначно быть воспринято как заведение где ему будет подано лишь одно блюдо, что не соответствует реальным представлениям среднестатистического потребителя. Следовательно, обозначение «ИКРА» является фантазийным в отношении оспариваемых услуг 43 класса МКТУ.

Обратного материалами возражения не доказано. В возражении сам довод описательности не раскрывается, то есть не указано на какие именно свойства и назначения оспариваемых услуг указывает слово «IKRA».

Сведений о том, что существует реальная необходимость у других лиц гражданского оборота использовать обозначение «IKRA» для указания специфики своего заведения, свойств оказываемых услуг или иной другой характеристики также в материалы возражения не представлено.

Принимая во внимание вышеизложенное у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых услуг 43 класса МКТУ не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные лицом, подавшим возражение, примеры из судебных дел касаются иных обозначений, что не позволяет коллегии рассматривать данные обозначения как аналогичные, кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №659368.