


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.07.2023. Данное возражение подано Петросян Анной Романовной, г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022769138, при этом установлено следующее.

Заявка №2022769138 на регистрацию комбинированного обозначения «» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 28.09.2022 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022769138. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «Grill» (в переводе с английского языка – гриль, жарить на гриле) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на вид и назначение услуг. Указанный словесный элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение (далее – решение Роспатента).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности 19.07.2023 поступило возражение на решение Роспатента, согласно которому на регистрацию было подано комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Sgrill», выполненный оригинальным шрифтом и цветом, придающим словесному элементу различительную способность.

Согласно возражению, заявитель просит изменить заявленное обозначение путем уменьшения словесного элемента «grill», в связи с чем он не будет доминировать в знаке и может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ с исключением словесного «grill» из самостоятельной правовой охраны.

Корреспонденцией от 31.07.2023 от заявителя поступили следующие материалы:

1. Распечатка изображения заявленного обозначения, скорректированного заявителем;
2. Ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (28.09.2022) заявки № 2022769138 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 3 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 и способ их 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.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.




Заявленное обозначение «GRILL» является комбинированным и состоит из стилизованного изображения пламени, а также помещенного рядом словесного элемента «GRILL», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Словесный элемент «GRILL» заявленного обозначения переводится с английского на русский язык как «гриль». Согласно словарям (Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000, см. <http://dic.academic.ru/>): гриль – 1. способ приготовления на разного рода жарящих и запекающих устройствах, на живом огне, на углях, мяса, а также рыбы, креветок и т.п., нанизанных на вертел вместе с овощами и иной приправой; 2. Приспособление или прибор для приготовления кушанья таким образом; 3. Кушанье, приготовленное таким способом.

Принимая во внимание заявленные услуги 43 класса МКТУ, относящиеся к услугам в области общественного питания, словесный элемент «grill» заявленного обозначения будет восприниматься в качестве указания на их вид и назначение (услуги ресторанов, закусочных, связанные с приготовлением блюд на гриле и т.д.), следовательно, для указанных услуг заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Неохраноспособность элемента «grill» подтверждается практикой Роспатента. Так, данный элемент не является предметом самостоятельной правовой охраны в составе знаков по свидетельствам №830982, №813896, №813469, №802022, №800214, №792862 и др.

Заявитель указывает на то, что заявленное обозначение образовано словесным элементом «SGRILL», где буква «S» выполнена оригинальным образом. Вместе с тем, соответствующее утверждение заявителя не подтверждено мнением

российского потребителя. По мнению коллегии, элемент «», помещенный в начальной части знака, оформлен именно в качестве изобразительного элемента в виде огня, а также выполнен в оригинальной графической манере, отличающейся от исполнения словесного элемента «GRILL», в связи с чем он не образует единой композиции с данным словом «SGRILL», как на это указано в возражении.


С учетом вышеизложенного, следует констатировать, что заявленное обозначение включает в свой состав неохраноспособный элемент «grill», занимающий в нем доминирующее положение. Таким образом, вывод, положенный в основу решения Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем корреспонденцией от 31.07.2023 представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение. Действительно, согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса «в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения

устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака».

Вместе с тем, соответствующее ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение не было удовлетворено коллегией, поскольку изменение



заявленного обозначения на следующее обозначение «  » не снимает пространственное и общесмысловое доминирование словесного элемента «GRILL» в его составе.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2023.