

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2019. Данное возражение подано ООО «РестоХолл», Кемеровская область, г.Новокузнецк (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019712733, при этом установлено следующее.

Заявка №2019712733 на регистрацию словесного товарного знака «GOODBEEF» была подана на имя заявителя 22.03.2019 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019712733 в отношении всех заявленных услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, где: «GOOD» - (в пер. с англ.яз. «хороший») носит хвалебный характер, «BEEF» - (в пер. с англ.яз. «говядина») указывает на конкретный вид товара (<https://translate.yandex.ru/>).

Таким образом, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на вид услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является искусственным словом, из него нельзя вычленять отдельные элементы и интерпретировать их как обозначение какого-либо конкретного понятия;


- обозначение «GOODBEEF» не является лексической единицей, общепринятым термином, указывающим на какой бы то ни было товар или услугу, отсутствует в лексических и терминологических словарях;

- в практике регистраций товарных знаков существуют примеры регистраций таких обозначений, как: «PALMOLIVE» по свидетельству №93566, «LASERJET» по свидетельству №104085, «PROGLIDE» по свидетельству №400062, «ЛОУКОСТЕР» по свидетельству №546234, которые могли быть признаны неохраноспособными элементами обозначений;

- рядовой российский потребитель, не владеющий иностранными языками, будет воспринимать обозначение «GOODBEEF» в качестве изобретенного слова никак не связанного с известными терминами и понятиями;

- экспертизой не доказано, что у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть какие-либо устойчивые ассоциативные связи, в том числе, связанные с обеспечением продуктов питания;

- до даты приоритета товарного знака по заявке №2019712733 обозначения

«**GOODBEEF**», » были зарегистрированы в качестве товарных знаков по свидетельствам №№427475, 451837 в отношении товаров и услуг 29, 35, 39, 43 классов МКТУ на имя иных лиц, следовательно, экспертиза приемлет регистрации подобного рода обозначений;

- заявитель является аффилированным лицом с правообладателем товарного знака по свидетельству №427475;

- в результате договоренностей между правообладателями товарных знаков по свидетельствам №№427475, 451837, их правовая охрана была досрочно прекращена полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЛяГурме», ООО «РестоХолл» (1);
2. Сведения относительно товарного знака по свидетельству №427475 (2).

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019712733 в отношении заявленных услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2020, которое проводилось в режиме системы видеоконференц-связи, от заявителя поступило ходатайство исключить из перечня заявленных услуг 43 класса МКТУ позицию «ясли детские».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (22.03.2019) заявки №2019712733 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 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. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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).

Заявленное обозначение является словесным и состоит из словесного элемента «GOODBEEF», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении 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; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно состоит из двух

общеупотребимых и распространенных лексических единиц английского языка «GOOD» и «BEEF».

Согласно словарям основных европейских языков (см. [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru)) словесные элементы «GOOD» и «BEEF» переводятся с английского языка как «хорошо, отлично» и «говядина, мясо», соответственно.


С учетом изложенных семантических значений, словесный элемент «GOODBEEF» заявленного обозначения может восприниматься в значении «хорошая говядина», «отличное мясо» и так далее.

В этой связи заявленное обозначение «GOODBEEF» в отношении услуг 43 класса МКТУ не является прямым указанием на характеристики этих услуг, для понимания его смысла требует цепочка рассуждений.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товаров/услуг, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным, не указывает на вид услуг, их свойство, назначение и пр.

В связи с изложенным, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «GOODBEEF» напрямую не характеризует услуги 43 класса МКТУ, в связи с чем его нельзя отнести к категории описательных.

Помимо прочего, была принята во внимание, представленная заявителем информация о включении словесного элемента «GOODBEEF» в качестве

охраняемого в товарные знаки «**GOODBEEF**», «» по свидетельствам №№427475, 451837, которые были зарегистрированы в отношении услуг 43 класса МКТУ, аналогичных заявленным услугам 43 класса МКТУ, что коррелируется с вышеизложенной позицией коллегии. При этом необходимо указать, что правовая охрана данных товарных знаков досрочно прекращена в связи с заявлениями их правообладателей, поэтому они не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг на имя заявителя.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2019, отменить решение Роспатента от 29.10.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019712733.**