

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 21.10.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Флегановым О.В., г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789834, при этом установила следующее.



*Divertiti!*

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023789834 с приоритетом от 22.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 29.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023789834 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы комбинированного обозначения, заявленного в отношении услуг 43 класса МКТУ, указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент

«RISTORANTE» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указывает заявитель.

Кроме того, поскольку неохраноспособный словесный элемент «GAVI» заявленного обозначения воспроизводит название итальянских вин высшей категории, относящихся к контролируемым и гарантируемым по происхождению («Denominazione di Origine Controllata e Garantita»/DOCG), а также к географической зоне производства наименования места происхождения №1088 «Гави / Кортезе из Гави» («Gavi / Cortese of Gavi»), (см. на сайте <https://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/>, <http://www.consorziogavi.com/index.php/en/>), то оно способно порождать в сознании потребителей ассоциации с определенным местом нахождения заявителя и качеством оказываемых услуг, которые не соответствуют действительности, поскольку заявителем по заявке является Флеганов О.В., г. Екатеринбург.

Таким образом, экспертизой был сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных услуг 43 класса МКТУ и лица, оказывающего такие услуги на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками «GAVIA» по свидетельствам №825128 (с приоритетом от 16.12.2020), № 777414 (с приоритетом от 02.04.2019), зарегистрированными на имя Завадского Дмитрия Виссарионовича, Санкт-Петербург, для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.10.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно материалам заявки в графе №526 в качестве неохраняемых элементов указаны словесные элементы «GAVI», «RISTORANTE»;
- словесный элемент «GAVI» заявленного обозначения характеризует услуги, указывающие на их назначение, ценность и место возникновения, а именно блюда итальянской кухни специфичной для местности - коммуны Gavi;
- гастрономия указанной коммуны является очень популярной, в том числе для потребителя из Российской Федерации, что подтверждают многочисленные отзывы соотечественников;
- особенность кухни коммуны Gavi - это блюда традиционной итальянской домашней кухни в сочетании с изысканными деликатесами (в частности, с трюфелем и белым трюфелем, которые произрастают вблизи этой коммуны);
- таким образом, словесные элементы «GAVI» и «RISTORANTE» указывают на место общественного питания с традиционной итальянской кухней специфичной для определенной территории (места) - коммуны Gavi;
- заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные товарные знаки не содержат признаков тождества;
- словесный элемент «GAVIA» противопоставленных товарных знаков является латинским словом, которое в переводе означает «Гагара» - род водоплавающих птиц, обитающих на севере Европы, Азии и Америки (<https://ru.wikipedia.org/wiki/rarapbi>);
- указанное обстоятельство об отсылке на птицу имеется в товарном знаке по свидетельству №825128 в виде изображения трех небрежных диагональных линий, создающих впечатление летящей птицы;
- товарные знаки по свидетельствам №№825128, 777414 не содержат изображение пейзажа и других элементов, присутствующих в заявлении комбинированном знаке;
- между противопоставленными товарными знаками и заявлением комбинированным обозначением отсутствует визуальное сходство;

- экспертиза неправомерно сделала вывод о сходстве неохраноспособного словесного элемента «GAVI» (географического названия) с товарными знаками, содержащими словесный элемент «GAVIA»;
- неохраняемый элемент «GAVI» используется для символизации пребывания в ресторане, отдыха в провинции Gavi, которая фактически является популярным туристическим направлением для россиян, с возможностью почувствовать национальный колорит, его культуру, быт и насладиться традиционной кухней;
- существуют зарегистрированные товарные знаки с использованием местонахождения: №596509 «ГРУЗИНСКИЕ КАНИКУЛЫ» ( правообладатель из Москвы); №982270 «Каникулы в Анапе» ( правообладатель из Мытищи); №982272 «Каникулы в Сочи»; ( правообладатель из Мытищи); №286149 «Классное из Понькино» ( правообладатель из Москвы); №610305 «МЯУ ИЗ КАЗАНИ» ( правообладатель из Казани); №1071085 «ТЕТЯ НИНА ИЗ ТБИЛИСИ» и №963677 «ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ» ( правообладатель из Екатеринбурга - ИП Флеганов О.В.) и т.д.;
- заявителю непонятно существование выборочного негативного вывода по отношению к заявленному обозначению при наличии зарегистрированных товарных знаков со схожей конструкцией.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023789834 в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (22.09.2023) поступления заявки №2023789834 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).

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 заявлении 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.

Смыслоное 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 /услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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 № 2023789834



заявлено комбинированное обозначение «  », в верхней части

которого размещен пейзаж с изображением на переднем плане огороженных забором полей виноградника. Поля раскинулись на холмах с редко посаженными деревьями перед деревней, изображённой в виде нескольких зданий, на фоне поля с деревьями и гор, поверх которых изображены облака. Под пейзажем расположены один под другим два словесных элемента «GAVI» и «RISTORANTE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, ниже которых размещена короткая прямая линия. В нижней части обозначения располагается словесный элемент «Divertiti!», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, в конце которого расположен восклицательный знак. Указанный словесный элемент подчеркивает искривлённая линия. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «RISTORANTE», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывал сам заявитель при подаче заявки в графе (526).

Кроме того, следует согласиться с выводом Роспатента о неохраноспособности словесного элемента «Gavi» / «Гави». Согласно словарно-справочным источникам информации (см. ГОСТ 7.79-2000 Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>. Открытую энциклопедию Википедия ) Гави (итал. Gavi) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия. Население составляет 4578 человек (2008 г.), плотность населения составляет 90 чел./км<sup>2</sup>. Занимает площадь 51 км<sup>2</sup>. Почтовый индекс — 15066. Телефонный код — 0143.

Вместе с тем, как верно отмечено в решении Роспатента, Гави или Кортезе ди Гави (итал. Gavi, Cortese di Gavi) — итальянские белые вина, производимые в регионе Пьемонт, и имеющие региональную категорию

«названия, контролируемого и гарантируемого по происхождению» — Gavi или Cortese di Gavi Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) (см. Официальный сайт консорциума производителей Gavi/ Cortese di Gavi).

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые относятся к услугам общепита и связаны, в том числе, и с реализацией вин. Указанное увеличивает восприятие заявленного обозначения как имеющего отношение к Италии.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что слово «Gavi» способно восприниматься в значении указания на конкретный географический объект — город в Италии, что само по себе способно указывать на место оказания испрашиваемых услуг, следовательно, носит описательный характер и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Учитывая семантическое значение словесного элемента «Gavi», регистрация заявленного обозначения, которое включает в себя географическое название и сорта вин, соотносимые с названием города «Gavi» в Италии на имя заявителя, зарегистрированного в городе Екатеринбург, способна вести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были

противопоставлены товарные знаки « GAVIA GROUP» по свидетельству

№825128 и « GAVIA» по свидетельству №777414

зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Следует указать, что основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Ввиду того, что в заявлении обозначении слово «RISTORANTE», как было указано выше, является слабым элементом обозначения, слово «Divertiti!» выполненное в оригинальном шрифтовом исполнении, не позволяет потребителю однозначно его прочесть, коллегия указывает, что, в данном случае, словесный элемент «GAVI», воспринимаемый в качестве названия предприятия общественного питания, несмотря на его статус неохраняемого элемента, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого обозначения в целом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал фонетическое сходство словесных элементов «GAVI»/ «GAVIA» [ГАВИ / ГАВИА], обусловленное тождественным звучанием большинства звуков [Г, А, В, И] – четырех из пяти, расположенных в одной последовательности. Отличие в конечном звуке [А] не приводит к значительным фонетическим различиям, способным повлиять на вывод о сходстве.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита – латинского, что сближает сравниваемые обозначения графически.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые обозначения имеют разное семантическое значение и не являются сходными по семантическому признаку. Так, заявленное обозначение является названием города в Италии (см. ссылки на словарные источники выше по тексту заключения), в то время как слово «GAVIA» - имеет значение

«гагара» (крупная северная водяная птица) (см. <https://translate.academic.ru/>, Русско-английский биологический словарь).

Вместе с тем коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического, графического) не является обязательным для установления сходства сравниваемых обозначений.

Вышеизложенный анализ показал, что основные индивидуализирующие элементы сравниваемых знаков имеют фонетическое и графическое сходство, что не позволяет сделать вывод о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ испрашиваемых к регистрации услуг 43 класса МКТУ «услуги баров; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №777414, части услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», в отношении которых, в том числе, предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №825128, показал, что сравниваемые услуги являются либо идентичными, либо соотносятся как род-вид услуг (услуги общественного питания), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков 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 сравниваемых обозначений и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Примеры иных регистраций, приведенных в возражении, не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2024.**