

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 04.03.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАПА-ГРИЛЬ», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671424, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке № 2017700461, поданной 10.01.2017, зарегистрирован 18.09.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №671424 на имя Рогачёва Дмитрия Александровича (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 04.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству

№671424 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



“ ” по свидетельству №585224, который является сходным до степени смешения по семантическому, фонетическому, графическому критериям сходства с оспариваемым товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, что подтверждается заключением специалиста №11/07-19 от 15 июля 2019г.;

- товарный знак лица, подавшего возражение, предназначен для индивидуализации товаров и услуг в области общественного питания, что подтверждается информацией, размещенной на сайтах в сети Интернет:
https://vk.com/papagril_ufa; <https://papagril.ru>;
<https://www.instagram.com/papagril/?hl=ru>;



- оспариваемый товарный знак “ ” по свидетельству №671424, является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО “ПАПА-ГРИЛЬ” лица, подавшего возражение;

- доменное имя "папагриль.рф", используемое правообладателем оспариваемого товарного знака, вводит потребителей в заблуждение путем смешения при поиске в сети Интернет официального сайта лица, подавшего возражение;

- товары и услуги 29, 30, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам 43 класса МКТУ противопоставленного знака обслуживания;
- использование оспариваемого товарного знака без согласия лица, подавшего возражение, является нарушением его авторских прав в соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671424 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- 1.Заключение специалиста №11/07-19 от 15.07.2019г.
- 2.Сведения о товарном знаке №585224.
- 3.Сведения о товарном знаке №671424.
4. Примеры судебной практики.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №671424, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, не представил отзыв по мотивам возражения и участия в заседании не принял.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2017) приоритета оспариваемого 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671424, поскольку лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №585224, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение, в связи с использованием данного обозначения в хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, до даты подачи заявки оспариваемого товарного знака, а также нарушает его авторские права.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение. Словесная часть состоит из слов “PAPA GRILL”, “сосиски & кофе”. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавита. Изобразительная часть знака представляет собой стилизованное изображение гриля и сосиски нанизанной на вилку. Товарный знак выполнен в черном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку с приоритетом от 10.01.2017 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, с указанием элементов «сосиски & кофе» в качестве неохраняемых.

В рамках доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №585224 представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительная часть представляет собой овал, на котором расположено стилизованное изображение перца в очках и с вытянутой рукой. Слева от изображения перца расположен словесный элемент «Папа-Гриль», выполненный буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в черном, белом, красном, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, так как имеют в своем составе

фонетически сходные и семантически тождественные словесные элементы “Папа-Гриль”/ “PAPA GRILL” (в переводе с английского языка на русский означают «Папа Гриль»: «Папа» - отец, «Гриль» - жарочный шкаф с генератором инфракрасных лучей, см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://academic.ru>), которые выполняют основную индивидуализирующую функцию при восприятии знаков и на которые падает логическое ударение.

Наличие изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически сходные и семантически тождественные словесные элементы сравниваемых знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Таким образом, следует констатировать сходство сравниваемых товарных знаков, при этом степень их сходства следует признать высокой, что также подтверждается Заключением специалиста №11/07-19 от 15 июля 2019г., содержащийся в материалах данного возражения.

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ «изделия колбасные; сосиски; сосиски в сухарях», 30 класса МКТУ «кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные» и услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бирю по найму; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и

управления бизнесом; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помошь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение поименованных товаров 29 и 30 классов (для третьих лиц) через магазины, представление поименованных товаров 29 и 30 классов на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство программ телемагазинов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помошь]» оспариваемого товарного знака не являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленного обозначения по следующим причинам.

Оспариваемые товары 29, 30 классов МКТУ предназначены для индивидуализации продуктов питания. Продукты питания представляют собой объект производства, реализуются через розничную сеть.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак является средством индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, маркетингом,

управлением персоналом, консалтингом, торговлей, бизнес-услугами, которые оказываются розничными магазинами, рекламными или консалтинговыми агентствами, компаниями, специализирующимиися в области менеджмента и организации бизнеса.

Противопоставленные услуги 43 класса МКТУ отражают деятельность предприятий общественного питания (в данном случае услуги закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, столовых и баров), которая связана с предоставлением услуг по приготовлению по заказу потребителя различных блюд, в том числе в сочетании с услугами по организации досуга.

В связи с изложенным, сопоставляемые товары и услуги 29, 30, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака различаются по своей природе, относятся к разному роду деятельности «услуги общественного питания» / «производство продуктов», «торговая деятельность, консалтинг, маркетинг» и, соответственно, имеют разное назначение, место реализации и круг потребителей.

Следовательно, оспариваемые товары и услуги 29, 30, 35 классов МКТУ не является однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Таким образом, несмотря на имеющиеся фонетическое и семантическое сходство между сравниваемыми обозначениями, отсутствие однородности сравниваемых товаров и услуг обуславливают вывод о том, что они не будут смешаны потребителями в гражданском обороте.

В силу указанных обстоятельств основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №671424 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В рамках доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения возникновения исключительного прав на фирменное

наименование «ПАПА-ГРИЛЬ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также не представлено документов, подтверждающих деятельность, которую лицо, подавшее возражение, осуществляло под указанным фирменным наименованием.

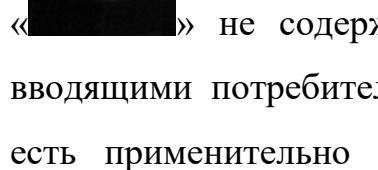
Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мотивов несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал, что входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы “PAPA GRILL” в переводе с английского языка на русский означают “ПАПА ГРИЛЬ” (“Папа” - отец, “Гриль” - жарочный шкаф с генератором инфракрасных лучей) (см. <https://dic.academic.ru/>, <https://translate.yandex.ru>) и “сосиски & кофе” - указывают на вид товаров и назначение услуг, являются неохраняемыми элементами в составе товарного знака.

Таким образом, сам по себе оспариваемый товарный знак



«» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, то есть применительно к товарам и услугам 29, 30, 35 классов МКТУ



обозначение «» само по себе является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том

случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами 29, 30, 35 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «PAPA GRIL» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная



ассоциация между рассматриваемым обозначением «» и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на обозначение, воспроизводящее оспариваемый товарный знак «Papa Grill» - название, под которым осуществляется свою деятельность лицо, подавшее возражение.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

Охрана и защита названия произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляется лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом.

Коллегия отмечает, что к материалам возражения приложены следующие документы: заключение специалиста №11/07-19 от 15.07.2019г; сведения о товарных знаках №585224, №671424; примеры судебной практики.

По данным документам не представляется возможным установить, какой именно объект нарушает авторские права лица, подавшего возражение, кто является автором этого объекта и на основании каких документов лицо, подавшее возражение, является владельцем авторских прав.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №671424 положениям, предусмотренным требованиями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении дел Судов, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2020,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№671424.**