


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 06.08.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоФуд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013724087 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.


Обозначение по заявке № 2013724087 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 16.07.2013 на имя заявителя в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входят стилизованные изображения четырех деревьев с горизонтальными линиями над ними и под ними и словесные элементы «SEASONS» и «BAR & RESTAURANT», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 06.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что словесный элемент «BAR & RESTAURANT» является неохраноспособным.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41 и 43 классов МКТУ со словесным

знаком «SEASONS» по международной регистрации № 657761 и комбинированным товарным знаком  по свидетельству № 384942 («SEASONS»), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.08.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.05.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, так как они отличаются количеством слов и составом звуков, шрифтовым исполнением словесных элементов и внешней формой изобразительных элементов, смысловым значением в силу наличия иных словесных элементов, а услуги, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, не являются однородными, поскольку оказываются в разных областях деятельности.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (16.07.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «SEASONS», поскольку данное слово запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, и выполнено более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент – «BAR & RESTAURANT».

Слово «SEASONS» в переводе с английского языка означает «сезоны, времена года» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo Live»).


В свою очередь, словесный элемент «BAR & RESTAURANT» переводится с английского языка как «бар и ресторан» (см. там же), в силу чего является указанием видового наименования предприятия, то есть неохраноспособным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.07.2013 испрашивается в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.


Противопоставленный знак по международной регистрации № 657761 с конвенционным приоритетом от 05.12.1995 представляет собой словесное обозначение «SEASONS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака «SEASONS» по международной регистрации № 657761 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия полного фонетического вхождения противопоставленного словесного знака «SEASONS» в заявленное комбинированное обозначение. К тому же следует отметить, что соответствующий фонетически и семантически тождественный словесный элемент «SEASONS» в составе заявленного обозначения, как отмечалось выше, является доминирующим элементом, несущим в нем основную индивидуализирующую нагрузку.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 384942 с приоритетом от 01.09.2006 представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «SEASONS», поскольку данное слово запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, и выполнено более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент. Данный товарный знак охраняется в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Сопоставительный анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака  по свидетельству № 384942 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в их составе фонетически и семантически тождественных словесных элементов – «SEASONS».

Коллегия при сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков (разное шрифтовое исполнение словесных элементов и разная внешняя форма изобразительных элементов или их отсутствие, наличие иных слов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и вышеуказанные противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 41 класса МКТУ «дисотеки; клубы-кафе ночные; организация досуга; развлечение гостей; развлечения; услуги клубов (развлечение и просвещение); шоу-программы», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 41 класса МКТУ «production de spectacles; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement» («производство шоу; организация конкурсов в области образования или развлечения»), в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 657761, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одной и той же родовой группе (развлекательные услуги), то есть они несомненно являются однородными.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе предоставляемые закусочными, кафе, кафетериями, ресторанами, столовыми, барами; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств (диспенсеров) для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному

обозначению, и услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, аренда помещений для проведения встреч, закусочные, кафе, кафетерии, 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», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 384942, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, ресторанный бизнес, прокатные услуги в соответствующей области), то есть они несомненно также являются однородными.

В силу указанных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней услуг 41 и 43 классов МКТУ, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международной регистрации № 657761 и по свидетельству № 384942 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения возражения было представлено заявителем особое мнение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.11.2015, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2015, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.05.2015.**