

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2020, поданное Дойчер Фахферлаг ГмБХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736144 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка №2019736144 на регистрацию словесного товарного знака «FoodService» была подана на имя заявителя 24.07.2019 в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736144 в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «FoodService», который представляет собой сложносоставное слово состоящее из слов «Food» и «Service» (в переводе с английского языка «food» - еда, «service» – обслуживание (см. Интернет <https://translate.google.ru/>)), не обладают различительной способностью, указывают на тематику издания,

назначение услуг, в связи с чем относятся к неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.09.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное словесное обозначение не характеризует товары и услуги, в отношении которых испрашивается его регистрация в качестве товарного знака, в связи с чем, обозначение «FoodService» имеет различительную способность для заявленного перечня товаров и услуг;

- заявленное обозначение не является общепринятым термином товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, поскольку «Food Service» в переводе с английского языка означает «общественное питание, обеспечение питанием»;

- уровень владения английским языком в России является невысоким, в связи с чем, заявленное обозначение, состоящее из словесного элемента на английском языке («FoodService»), не может вызывать у большинства российских граждан ассоциации с услугами общественного питания и тем более с некоторыми услугами 16, 35 и 41 классов МКТУ, что влияет на признание обозначения не общеупотребимым;

- более того, рядовому потребителю необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, чтобы отнести словосочетание «FoodService» именно к услугам в сфере печатных изданий;

- заявленное обозначение не воспринимается рядовым потребителем в значении «издания журналов, книг, публикации рекламных текстов, рассылки рекламных материалов, рекламы, издания книг, организации и проведения конференций, организации и проведения семинаров», и, следовательно, как прямо описывающий назначение услуг;

- Дойчер Фахферлаг ГмбХ является одним из крупнейших издательств в Европе, действующем на рынке с 1946 года, выпускает более 100 различных профессиональных изданий в печатном и цифровом формате. По данным

официального сайта <https://www.dfv.de/> заявитель выпускает такие издания как: FoodService Europe & Middle East, FoodService Poland, FoodService Russia, FoodService India;

- заявленное словесное обозначение уже используется заявителем, в частности, путем размещения на журнале «Мое дело. FoodService - журнал о рынке питания вне дома»;

- более того, журнал публикуется в цифровом формате на официальном сайте журнала в сети Интернет <http://www.cafe-future.ru/>;



- заявитель являлся правообладателем товарного знака по свидетельству №364955, зарегистрированным 17.11.2008 в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, с датой приоритета от 08.08.2006;

- товарный знак по свидетельству №364955 использовался ООО «Издательский дом «Деловой подход» на основании лицензионного соглашения от 30.08.2012 г., заключенному с заявителем и зарегистрированным 20.11.2012 за №РД0113326;

- действие товарного знака по свидетельству №364955 было прекращено 08.08.2016, в связи с истечением срока действия исключительного права.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие документы:

1. уведомление ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 21.01.2020 г. (копия);
2. Ответ на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства от 03.03.2020 г. (копия);
3. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 26.05.2020 г.;
4. Распечатка информации с сайта [https://www.multitrans.ru/c/m.exe?CL= I &s=Food+Service&l1=1](https://www.multitrans.ru/c/m.exe?CL=I&s=Food+Service&l1=1);
5. Распечатка информации с сайта <https://www.rbc.ru/economics/03/11/2015/563866969a79474acfd69663>;

6. Распечатка информации с сайта:
<https://www.levada.ru/2014/05/28/vladienieinostrannymi-vazvkami/>;

7. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-50208 от 06.06.2012 (копия);

8. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-27293 от 22.02.2007 (копия);

9. Копии экземпляров журнала за период с 2008 по 2020 год;

10. Распечатка информации с сайта <http://www.cafe-future.ru/>;

11. Распечатка информации с сервиса Whois в отношении доменного имени [cafe-future.ru](http://www.cafe-future.ru);

12. Распечатка информации с сервиса web.archive.org в отношении журнала;

13. Распечатка информации с сервиса web.archive.org в отношении журнала за апрель 2006;

14. Распечатка информации с сайта <https://ru-ru.facebook.com/FoodServiceRussia/>;

15. Копии договоров оказания услуг;

16. Копии заявок-договоров на участие в выставках;

17. Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-20-211995349 от 22.09.2020 г. (копия);

18. Лицензионное соглашение от 30.08.2012 г. (копия);

19. Акты оказанных услуг по подписке на журнал «Мое дело. FoodService - журнал о рынке питания вне дома»;

20. Акты оказанных услуг по размещению рекламных материалов в журнале «Мое дело. FoodService - журнал о рынке питания вне дома»;

21. Информация о проведении XIII Russian FoodService Forum с сайта www.foodserviceforum.ru;

22. Информация о ранее проведенных конференциях «Russian FoodService Forum» с сайта www.foodserviceforum.ru;

23. Обзор проведенных конференций «Russian FoodService Forum» на сайте Журнала www.cafefuture.ru;

24. Обзор проведенных конференций «Russian FoodService Forum» на сайте rkeeper.ru;

25. Акты оказанных рекламно-информационных услуг на конференциях «Russian FoodService Forum»;

26. Фотографии стендов, спикеров, рекламных, информационных и иных материалов с изображением словесного обозначения «FoodService»;

27. Информация о конференции «Kazakhstan FoodService Forum» с сайта Журнала www.cafefuture.ru;

28. Фотографии с конференции «Kazakhstan FoodService Forum»;

29. Фотографии, подтверждающие участие издательства журнала «Мое дело. FoodService» - журнал о рынке питания вне дома» в выставках, фестивалях, форумах.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 26.05.2020 и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.07.2019) поступления заявки №2019736144 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение «FoodService» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В возражении, выражено мнение о том, что оспариваемым решением Роспатента словесный элемент «FoodService» неправомерно признан неохраняемым в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

Для того, чтобы понять охраноспособен ли элемент «FoodService» по смыслу подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо проанализировать семантику заявленного обозначения и те виды товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны данному обозначению.

Анализ словарей основных европейских языков (см. <https://www.translate.ru/>) показал, что словесный элемент «FoodService» отсутствуют в данных источниках.

Вместе с тем, словесный элемент «FoodService» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «Food» - в переводе с английского языка означает: еда, продукты, корм;
- «Service» - в переводе с английского языка означает: обслуживание, услуги, служба, см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

Таким образом, следует согласиться с экспертизой в том, что словесный элемент «FoodService» может восприниматься в значении «еда и сервис»/«сервис еды».

В виду чего, заявленное обозначение «FoodService» действительно может быть воспринято как указание на назначение товаров и услуг, связанных с приготовлением и доставкой еды, однако, это не является прямым указанием на характеристики заявленных товаров 16 класса МКТУ «издания печатные, а именно журналы; книги» и услуг 35 класса МКТУ «публикация рекламных текстов; рассылка рекламных материалов; реклама», услуг 41 класса МКТУ «издание книг; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров», поскольку для понимания его смысла в отношении указанных товаров и услуг требует цепочка рассуждений, следовательно, заявленное обозначение будет

восприниматься как фантазийное.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товаров, 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 «FoodService» напрямую не характеризует товары 16 и услуги 35, 41 классов МКТУ, в связи с чем его нельзя отнести к категории описательных.

В связи с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Помимо прочего, коллегия приняла во внимание информацию о том, что Дойчер Фахферлаг ГмбХ является одним из крупнейших издательств в Европе, действующем на рынке с 1946 года.

Заявленное обозначение используется заявителем путем размещения обозначения «FoodService» на журнале «Мое дело. FoodService - журнал о рынке питания вне дома».

Журнал «Мое дело. FoodService - журнал о рынке питания вне дома» зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, что подтверждается свидетельством о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-50208 от 06.06.2012 г. [7].

Как указано на форзаце журнала, первоначальная регистрация данного журнала была осуществлена 22.02.2007 г., что подтверждается свидетельством о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-27293 [8].

Таким образом, издание журнала, маркированного обозначением «FoodService» на территории Российской Федерации осуществляется с 2007 года и по настоящее время. Журнал выходит ежемесячно с тиражом в 18 000 экземпляров

[19].

На территории Российской Федерации, в настоящее время журнал издается ООО «Издательский дом «Деловой подход» на основании лицензионного соглашения от 30.08.2012 г., заключенному с заявителем и зарегистрированным 20.11.2012 за №РД0113326 [18].

Также, журнал публикуется в цифровом формате на официальном сайте в сети Интернет <http://www.cafe-future.ru/> [10].

Кроме того, участники рынка имеют возможность размещения рекламных материалов собственной продукции в журнале «Мое дело. FoodService - журнал о рынке питания вне дома» [20].

Необходимо также отметить, что ежегодно с 2008 года издательством журнала проводится конференция для рестораторов «Russian FoodService Forum».

Информация о ранее проведенных конференциях «Russian FoodService Forum», организатором которых является издательство журнала, также доступна на сайте www.foodserviceforum.ru [22-24].

При проведении конференции «Russian FoodService Forum» ООО «Издательский дом «Деловой подход» оказывает услуги рекламно-информационного характера, что подтверждается актами оказанных услуг за период с 2012 года до даты приоритета товарного знака [25].

Проведение конференций «Russian FoodService Forum» подтверждается также фотографиями стендов, спикеров, рекламных, информационных и иных материалов с изображением словесного обозначения «FoodService» [26].

Издательство журнала участвует в рекламных кампаниях - выставках, фестивалях, форумах, посвященных индустрии питания вне дома [29].

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение «FoodService» может индивидуализировать заявленные товары 16 и услуги 35, 41 классов МКТУ.

Также, коллегией было учтено, что заявитель являлся правообладателем

товарного знака  по свидетельству №364955, зарегистрированным

17.11.2008 в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, с датой приоритета от 08.08.2006.

Данный товарный знак использовался ООО «Издательский дом «Деловой подход» на основании лицензионного соглашения от 30.08.2012 г., заключенному с заявителем и зарегистрированным 20.11.2012 за №РД0113326.

Однако, действие товарного знака по свидетельству №364955 было прекращено 08.08.2016, в связи с истечением срока действия исключительного права.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2020, отменить решение Роспатента от 26.05.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019736144.