


## **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 от 05.03.2015, поданное ИП Хизовым А.А., Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013710537, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013710537 на государственную регистрацию обозначения



«  » в качестве знака обслуживания была подана заявителем 29.03.2013 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013710537 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных услуг в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит элемент «Самогонь», который может быть воспринят как «Самогон» (название определенного товара – крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путем перегонки через самодельные или заводского изготовления аппараты спиртосодержащей массы (браги), получаемой в результате брожения...), который включен в меню различных ресторанов («Корчма кочерга», «Прожектор», «Тарас Бульба»). В связи с чем данный элемент не обладает различительной способностью. Экспертизой приведены подробные доводы о том, что элемент «Самогон» в отношении услуг «услуги по обеспечению пищевыми напитками» характеризует их,

указывая на назначение (услуги оказываются в отношении этих товаров). Также приведены примеры регистраций, в которых названия различных продуктов и напитков исключены из самостоятельной правовой охраны в отношении услуг 43 класса МКТУ (вино, супы и сосиски, пончики, блины и т.д.).

Кроме того, в заключении экспертизы указано на то, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат», Россия) товарным знаком «САМОГОНИЯ» по свидетельству № 308755 (приоритет от 27.01.2005) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 и 43 классов МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

Далее в заключении отмечено, что в состав заявленного обозначения включен элемент «Русская кухня», указывающий на назначение услуг и являющийся неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

Позиция экспертизы, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не может быть идентифицировано с конкретным производителем, является неверной. Указанное подтверждается многолетней практикой регистрации (приведено 5 примеров).

Также в возражении отмечено, что заявленное обозначение представляет семантически нейтральное фантазийное слово «Sam гонЪ» - транслит. «САМОГОН», выполненное стилизованным шрифтом красного цвета. Буквы «S» и «Ъ» заглавные. Причем, латинская «S» одновременно представляет длинную витиеватую ленту, которая подчеркивает слово «SaM гонЪ» и обрывается только у буквы «Ъ».

Кроме того, в возражении приведен подробный сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] и указано на их несходство. При этом обращено внимание на то, что срок действия товарного знака № 308755 истек 27.01.2015.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех услуг 41 и 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (29.03.2013) заявки № 2013710537 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.


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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 композицию из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения острого перца в стопке и ленты, подчеркивающей всю композицию, и элементов «Сам гонЪ»,

выполненных заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. В середине ленты расположена горизонтальная плашка, в которую вписан словесный элемент «РУССКАЯ КУХНЯ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «красный, желтый, белый, зеленый, черный» в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ:

41 – клубы-кафе ночные;

43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закусовые; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; 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.

Как правомерно было указано в заключении экспертизы, словесный элемент «РУССКАЯ КУХНЯ» в составе заявленного обозначения является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения показывает, что оно включает в свой состав элемент «Sam гонЪ», в центре которого помещено изображение острого перца в стопке.

При этом следует отметить, что заявленный элемент выполнен буквами разных алфавитов. Так, начертание буквы (г, Ъ) позволяет отнести их к русскому алфавиту, первая буква (S) имеется только в языках, использующих латинский алфавит, а буквы (а, м, о, н) имеются и в латинском, и в русском алфавитах. Указанное свидетельствует о том, что потребителем данное слово может прочитываться и произноситься по-разному, в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения.

Кроме того, следует обратить внимание, что заявленное обозначение представляет собой художественную композицию, в которой рассматриваемый элемент выполнен нестандартно, а композиционно связан с изображением ленты с плашкой и зрительно разделен рисунком стопки с острым перцем. Таким образом,

обозначение в целом воспринимается как единая яркая композиция, оригинальность которой добавляет заявленному обозначению в целом различительной способности.


Коллегия не отрицает факт того, что данный элемент может быть прочтен как «Самогон». Вместе с тем, согласно словарно-справочным источникам: самогон – мн. нет, [муж.](#) спиртной напиток, изготавливаемый кустарным способом из крахмалистых веществ (картофеля, злаков). «*В корчме и за самогоном провел несколько часов в горячей беседе.*» А.Н.Толстой. (Толковый словарь Д.Н. Ушакова).

Учитывая приведенные семантические значения, следует отметить что, несмотря на то, что слово «Самогон» является указанием на вид товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки), оно обладает достаточной различительной способностью для индивидуализации деятельности предприятия общественного питания, поскольку не напрямую указывает на вид предприятия как, например, слова «РЕСТОРАН», «КАФЕ», «СТОЛОВАЯ», а через ряд ассоциаций вызывает представление об определенном меню ресторана. Целесообразно обратить внимание, что фактов, иллюстрирующих использование данного слова в качестве указания на назначение услуг различными хозяйствующими субъектами, выявлено не было.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение не указывает напрямую на назначение заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ, и способно выполнять индивидуализирующую функцию знака обслуживания, в связи с чем основания для применения норм пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.




Как было указано выше, заявленное обозначение «» представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения острого перца в стакане и ленты, подчеркивающей всю композицию, и элементов «Сам гонЪ».

Противопоставленный товарный знак «САМОГОНИЯ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (дата внесения записи в Государственный реестр – 14.08.2015). Данное обстоятельство снимает основание для отказа в государственной регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.



Резюмируя изложенное, коллегия считает, что обозначению «» в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2013721438, может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 05.03.2015, отменить решение Роспатента от 05.11.2014 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2013710537.**