

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Арефьевой Ольгой Николаевной, Алтайский край, г. Новоалтайск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021764983 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021764983, поданной 06.10.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



« Грильмастер ». Неохраняемые элементы товарного знака «ресторан быстрого обслуживания» указаны при подаче заявки (графа 526).

Роспатентом 27.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021764983 в отношении всех услуг, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- учитывая, что в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «РЕСТОРАН БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» («Ресторан - торговое заведение, где можно получить кушанья и напитки». «Быстрый, протекающий, происходящий в короткий промежуток времени». «Обслуживать - производить работу, связанную с удовлетворением чьих-л. нужд, потребностей». См. Интернет: [https:// kartaslov.ru/ значение-слова/ ресторан](https://kartaslov.ru/значение-слова/ресторан); [https:// kartaslov.ru/ значение-слова/ быстрый](https://kartaslov.ru/ значение-слова/ быстрый); <https://kartaslov.ru/ значение-слова/обслуживать>; Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. - 4-е изд., стер. - М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека; Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940 гг.); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека), заявленное обозначение в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ (например: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха» - указанный перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера) способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения части заявленных услуг 43 класса МКТУ. В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении части услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявитель в письме-ответе выразил согласие с выводами экспертизы относительно применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- при сопоставительном анализе заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «ГРИЛЬМАСТЕР» и противопоставленных товарных знаков «grillmaster», «ГРИЛЬМАСТЕР» экспертиза отмечает их сходство до степени смешения по фонетическому критерию (а именно, на таком основании как вхождение одного обозначения в другое) и смысловому (подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение). Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- экспертизой приведены выдержки из законодательства, регулирующего приведенные правовые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.07.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2022.

Доводы возражения сводятся к следующему. Заявитель инициировал процесс досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 261004, 131782, 131781 вследствие их неиспользования.

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.07.2023, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Определением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 08.11.2023 г. по делу № СИП-993/2023 Роспатенту было запрещено совершать действия по принятию решения по заявке № 2021764983 на товарный знак до принятия Судом решения по данному делу. В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение настоящего возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), поступившего в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.07.2023, было приостановлено в связи с наложением обеспечительных мер. В адрес Роспатента также поступило решение Суда по интеллектуальным правам (далее - Суд) от 25 января 2024 года по делу № СИП-992/2023, которым были отмены обеспечительные меры, принятые в соответствии с определением Суда от 14 ноября 2023 года по делу № СИП-992/2023, в виде запрета Роспатенту совершать действия по вынесению решения по заявке № 2021764983 на государственную регистрацию товарного знака, поданной ИП Арефьевой Ольгой Николаевной. При этом действуют обеспечительные меры, принятые на основании определения Суда от 08 ноября 2023 года № СИП-993/2023.

Впоследствии решением Суда от 25.01.2024 по делу № СИП-992/2023, а также решением Суда от 04.06.2024 по делу № СИП-993/2023 вышеуказанные обеспечительные меры были отменены. Делопроизводство по настоящему возражению было возобновлено.

Заявителем 18.07.2024 было представлено дополнение к возражению, основные доводы которого сводятся к следующему. Заявителем указано, в отношении каких именно услуг 43 и 42 классов МКТУ прекращена правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 261004, 131782, 131781 в связи с их неиспользованием. Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 131782 в отношении услуг 42 класса МКТУ «буфеты; закусовые; рестораны-самообслуживания; снабжение продовольственными товарами» оставлена в силе и данные услуги не являются однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ (приведена расшифровка данных услуг), что подразумевает их относимость к различным видовым группам.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены судебные акты по делам №№ СИП-132/2023, СИП-992/2023, СИП-993/2023 и изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.07.2024, оспариваемое решение Роспатента от 27.09.2022 по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса было уточнено путем

указания на конкретные свидетельства №№ 261004 («  », приоритет от

20.06.2003), 131782 («  », приоритет от 23.03.1994), 131781 («  »,

приоритет от 23.03.1994) противопоставленных товарных знаков, приведенных в ранее направленном уведомлении. Заявитель не возражал против указанного уточнения и каких-либо ходатайств не заявлял.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 27.07.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.10.2021) заявки № 2021764983 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 20.07.2015

№ 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 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.

Согласно требованиям 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) смысловое 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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



« **РЕСТОРАН БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** » является комбинированным, включает изобразительные элементы в виде стилизованного изображения продуктов питания, окружностей, прямоугольника и словесных элементов «ГРИЛЬМАСТЕР», «РЕСТОРАН БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование*

мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений экспертизой указаны следующие товарные

знаки: «  » по свидетельству № 261004, приоритет от 20.06.2003; «  »

по свидетельству № 131782, приоритет от 23.03.1994,  «Das individuelle Schaffelrestaurant mit drei Sternen» по свидетельству № 131781, приоритет от 23.03.1994. Правообладатель: ООО "Гриль Мастер", Москва. Правовая охрана действовала на территории Российской Федерации в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечнях.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельству №№ 261004, 131782, 131781 обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «грильмастер» / «grillmaster». Семантически сравниваемые обозначения вызывают одинаковые смысловые ассоциации, связанные с мастерством приготовления на гриле. Визуально сравниваемые обозначения имеют различия, обусловленные разным зрительным впечатлением, обусловленным разным шрифтом, наличием отличающихся изобразительных элементов. Вместе с тем, выполнение словесных элементов «грильмастер» буквами русского алфавита в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 261004 визуально сближает сравниваемые обозначения. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 04 июня 2024 года по делу № СИП-993/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 131782 досрочно полностью прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 42 класса МКТУ *«буфеты, бары, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны-самообслуживания, снабжение продовольственными товарами»*. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2023 года по делу № СИП-132/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 261004 досрочно полностью прекращена в связи с неиспользованием. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2024 года по делу № СИП-992/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 131781 (срок действия регистрации продлен до 23.03.2034) досрочно прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ *«кафе, кафетерии, рестораны, бары»* вследствие его неиспользования. Вместе с тем, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 131781 продолжает действовать на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ *«буфеты, закусочные, рестораны-самообслуживания, снабжение продовольственными товарами»*.

С учетом новых вышеуказанных обстоятельств товарные знаки по свидетельствам №№ 131782, 261004 не могут быть противопоставлены заявленному обозначению. В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 131781 коллегия отмечает следующее.

Сходство обозначений связано с однородностью услуг, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и услуг и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 131781 фонетически тождественны и вызывают одинаковые смысловые ассоциации, то опасность смешения однородных услуг возрастает и увеличивается диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" «вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения

определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения». Таким образом, с учетом фонетического тождества и семантического сходства сравниваемых обозначений усиливается вероятность их смешения.

Анализ однородности сравниваемых услуг 43 и 42 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваشوку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых»* представляют собой услуги предприятий общественного питания и являются однородными услугам 42 класса МКТУ *«буфеты, закусовые, рестораны-самообслуживания»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 131781, поскольку они либо идентичны, либо относятся к одному родовому понятию, имеют общее назначение (для обеспечения питанием) и круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, относятся к одному сегменту рынка. Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«аренда диспенсеров для питьевой воды; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги кальянных; услуги личного повара»* являются сопутствующими по отношению к услугам 42 класса МКТУ *«буфеты, закусовые, рестораны-самообслуживания, снабжение продовольственными товарами»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 131781, так как связаны с функционированием предприятий общественного питания, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 42 и 43 классов МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 131781 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров услуг 42 и 43 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении части услуг 43 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Неохраняемый словесный элемент «РЕСТОРАН БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ», исходя из смыслового значения, представляет собой предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд, где можно получить быстрое обслуживание с целью удовлетворения нужд посетителей ресторана.

В отношении услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кемпингов»* заявленное обозначение в силу смыслового значения словесного элемента «РЕСТОРАН БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения указанных услуг 43 класса МКТУ. Представляется нереальным, что рестораны могут прямым образом оказывать услуги временного проживания, что порождает недостоверные ассоциации. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении указанной части услуг 43 класса МКТУ, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Исходя из доводов возражения, заявитель не оспаривает применение экспертизой указанного пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса по отношению к заявленному обозначению. Вместе с тем, на заседании коллегии представитель заявителя анализ перечня услуг 43 класса МКТУ на предмет его соответствия

указанному основанию для отказа в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке оставил на усмотрение коллегии.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ является правомерным.

Также коллегия обращает внимание на следующие обстоятельства. В материалах дела имеется обращение от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 131781, который усматривает риск смешения сравниваемых обозначений по настоящей заявке. Так, в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 1499 Кодекса «Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака» в случае поступления обращения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 настоящего Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2022.