

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 10.04.2024 возражение индивидуального предпринимателя Саттарова Латифа Маликовича (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712804, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «**КАТАДЗЕ**» в качестве товарного знака по заявке №2023712804 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.02.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

На основании сведений, полученных из сети Интернет, а также с учетом поступивших дополнительных материалов от третьего лица было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «KATADZE», которое используется Обществом с ограниченной ответственностью «Катадзе» («Катадзе» - это клуб активного образа жизни для молодежи Урала и России, см.,

<https://katadze.ru/#rec522722831>; [http://tourismkchr.ru/news/267#:~:text=KatadZe%20-%20это%20клуб%20активного,встали%20на%20лыжи%20и%20сноуборд](http://tourismkchr.ru/news/267#:~:text=KatadZe%20-%20это%20клуб%20активного,встали%20на%20лыжи%20и%20сноуборд;);
<https://кавказ.пф/press-center/novosti/molodezhnyy-lager-na-kurorte-arkhyz-obedinil-studentov-trekh-universitetov-strany.html>), на имя которого, в том числе, зарегистрирован товарный знак «КАТАДЗЕ» под № 694466 [1] с приоритетом от 28.06.2018 (правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью «Катадзе», 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 105, оф. 6.29), в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «КАТАДЗЕ» заявленного обозначения отсутствует в словарно-справочных источниках информации и является фантазийным, в связи с чем скорее будет ассоциироваться с грузинской фамилией, чем со словом «кататься» и, тем более, с горнолыжным курортом и туризмом;

- товарный знак [1] используется в сфере развлечений, организации турпоездок в горы, организации и проведения горнолыжного фестиваля в горах Домбая. Заявленное обозначение предназначено для услуг общепита, а именно сети ресторанов грузинской кухни, что ассоциируется с грузинскими фамилиями, Грузией, блюдами грузинской кухни;

- утверждение Роспатента, что заявленное обозначение может вызвать ассоциации с клубом активного отдыха молодежи Урала, является ошибочным. Такая ассоциация может возникнуть только у части населения России в возрасте от 15 до 30 лет, в то время как ассоциации с грузинской фамилией возникнут у всего взрослого населения в возрасте от 30 до 90 лет, проживающего на всей территории Российской Федерации;

- у заявителя есть сайт с рестораном грузинской кухни «КАТАДЗЕ». В описании ресторана указано, что «КАТАДЗЕ» это Грузия в миниатюре, воссозданная в горах Шерегеша;

- Роспатент не учел имеющиеся визуальные различия сравниваемых обозначений и различия в фонетике, обусловленные наличием буквы «Z» в знаке [1], а также различия в цвете обозначений;

- Роспатент не учел отсутствие однородности испрашиваемых услуг и услуг, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак;

- товарный знак [1] охраняется для услуг 43 класса МКТУ, которые относятся к обеспечению временного проживания, в то время как заявитель испрашивает охрану товарного знака для услуг общественного питания;

- также не дана оценка приведенной практики Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам в части однородности услуг 43 класса МКТУ;

- Роспатент не предоставил заявителю достаточного времени для ознакомления с поступившим обращением ООО «КАТАДЗЕ», а также не провел сравнительный анализ обозначений;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком, поскольку отсутствует сходство по семантическому и графическому признакам, фонетическое тождество также отсутствует.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712804 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ - информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на

дом; услуги предприятий общественного питания; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.02.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 или его изготовителя.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 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 «» состоит из словесного обозначения «КАТАДЗЕ», расположенного на фоне прямоугольника красного цвета.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712804 обосновано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду установленного экспертизой сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком [1] показал следующее.



Товарный знак [1]  зарегистрирован для товаров 09, 16, 18, 24, 25, 28 и услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, в том числе для услуг «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; мотели; пансионаты; прокат палаток; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов».

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), для установления факта нарушения исключительного права достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения

КАТАДЗЕ

с товарным



знаком #KATADZE [1] показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный, так как на нем делается акцент при восприятии обозначения. Словесный элемент запоминается легче, чем графический, поскольку может быть воспринят и передан значительно проще – не только визуально, но и устно.

Внимание адресной группы потребителей услуг, для которых зарегистрирован товарный знак [1], и для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, концентрируется именно на словесных элементах «КАТАДЗЕ/КАТАДЗЕ», на которые падает основная логическая нагрузка, вследствие чего данные словесные элементы выполняют основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях.

Сравниваемые словесные элементы «КАТАДЗЕ/КАТАДЗЕ» являются тождественными фонетически за счет полного совпадения входящих в них звуков и сходными графически в связи с одинаковым (К, А, Т, Е) и похожим начертанием большей части букв (Д/Д).

В отношении некоторых графических отличий в выполнении словесных элементов, а также использования в заявленном обозначении цвета и наличия изобразительного элемента в противопоставленном знаке следует отметить, что эти отличия не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом, поскольку, как было указано выше, внимание потребителя чаще всего акцентируется именно на словесном элементе, так как в дальнейшем он может быть воспроизведен им на слух.

Что касается семантического признака сходства сравниваемых обозначений, то оценить семантику обозначений не представляется возможным, поскольку заявленное обозначение, как и противопоставленный товарный знак [1] не имеют смысловых значений.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, следовательно, в соответствии с пунктом 41 Правил являются сходными до степени смешения. При этом следует отметить наличие высокой степени сходства обозначений.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 43 класса МКТУ показал следующее.

Действительно, испрашиваемые услуги «информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги предприятий общественного

питания; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых» отличаются по виду, роду и назначению от услуг «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; мотели; пансионаты; прокат палаток; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов», указанных в перечне противопоставленного знака. Вместе с тем, потребителями сравниваемых услуг могут быть одни и те же люди, например, отдыхающие, туристы, командировочные. Места оказания услуг также могут быть одинаковыми, например, гостиницы, базы отдыха, в которых есть предприятия общественного питания (кафе, кафетерии, рестораны, столовые). Кроме того, услуги временного проживания и услуги предприятий общественного питания относятся к услугам, сопутствующим и дополняющим друг друга.

Таким образом, сравниваемые услуги признаны однородными, так как они могут иметь один круг потребителей, одинаковые условия их оказания, а также являются взаимодополняемыми.

В данном случае установленное выше фонетическое тождество и графическое сходство сравниваемых обозначений позволило коллегии прийти к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, в связи с чем существует опасность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте в случае маркировки ими сравниваемых услуг. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023712804 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых услуг следует признать правомерным.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части способности введения потребителя в заблуждение

относительно лица, оказывающего услуги, то, исходя из высокой степени сходства обозначений, а также того факта, что оба обозначения используются на горнолыжных курортах (Домбай и Шерегеш), следует признать, что потребитель может принять услуги, оказываемые под заявленным обозначением, как услуги другого лица, что не соответствует действительности и подтверждает правомерность вывода экспертизы о возможности введения в заблуждение потребителя в гражданском обороте при оказании услуг 43 класса МКТУ.

В отношении довода возражения об отсутствии в решении Роспатента оценки практики Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам на примере заключения коллегии по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в регистрации по заявке №2021765585 и решения по делу №СИП-434/2023 коллегия отмечает, что приведенные заявителем примеры касаются иных товарных знаков и иных обстоятельств дела, нежели в рассматриваемом случае.

Что касается довода о том, что заявителю на стадии экспертизы не было предоставлено время для анализа и ответа на обращение заинтересованного лица (ООО «КАТАДЗЕ»), то у заявителя была возможность изложить свои доводы, касающиеся указанного обращения, в поданном возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 15.12.2023.