


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 17.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ», Свердловская область, г. о. Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023793293 при этом установила следующее.




Обозначение «» по заявке №2023793293 подано 02.10.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 10.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708117 в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

Данное решение обусловлено выявлением товарных знаков, с которыми заявленное обозначение сходно до степени:

- с серией товарных знаков « PRIME» №961611, «PRIME», №961606 с приоритетом от 10.06.2022; « PRIME» № 590146, № « ПРАЙМ» № 597862, «PRIME» № 590145, « ПРАЙМ» № 597860 с приоритетом от 27.01.2015, на имя ООО «ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп», 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 55, стр. 29, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- с товарным знаком «PRIME», зарегистрированным под № 948783 с приоритетом от 11.08.2015, на имя ПАО «Сбербанк России», 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 19, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- с товарным знаком « ПРАЙМ», зарегистрированным под №309703 с приоритетом от 30.03.2006 (срок действия регистрации продлен до 30.03.2026), на имя ООО «Интеллект», 115191, Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, пом. I, ком. 3, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУВ связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 29, 30 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в оспариваемом решении установлено, что Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CATERING» («catering» с англ. «питание, организация питания», см. Интернет, <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&text=CATERING&op=transla>

te,

https://translate.yandex.ru/?utm_source=yamain&utm_medium=personal&source_lang=en&target_lang=ru&text=CATERING и др.), как указывает сам заявитель, является неохраняемым, поскольку в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, на основании положений предусмотренных пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывает на назначение заявленных услуг 43 класса МКТУ (указанных в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства).

Вместе с тем, учитывая семантическое значение слова «CATERING», в отношении другой части заявленных услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, на основании положений предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения таких услуг.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, экспертизой принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 10.07.2024. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель согласен с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «catering», однако полагает, что также к неохраняемым элементам должен быть отнесен и элемент «prime», как это указывалось в заявочной документации.

В отзыве заявитель сообщает, что основным индивидуализирующим элементом обозначения является сочетание фиолетового фона и буквы «P», в границах этого фона, так как такое сочетание подразумевает переносный смысл – остановка выбора потребителя.

В этой связи заявителем изложено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение путем исключения слова «prime» из товарного



знака, то есть изображения его следующим образом «

Кроме того в возражении сообщается о корректировке перечня испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; услуги кемпингов; услуги мотелей; услуги пансионатов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных».


На основании вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 10.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023793293 в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ.

Ввиду поданного с возражением ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение, поддержанное впоследствии на заседании коллегии, в удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду несоответствия положениям статьи 1497 (2) Кодекса.

Применение данной нормы обусловлено тем, что изначально поданное



обозначение «



и измененное «

отличаются наличием/отсутствием значимого словесного элемента, что свидетельствует о существенности таких изменений, при чем и в сторону исключения такого элемента из знака, поскольку в таком случае необходимо заново проводить

анализ охраноспособности обозначения на предмет доминирования в нем неохраняемых элементов.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.10.2023) поступления заявки №2023793293 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.


В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака



комбинированное обозначение «» по заявке №2023793293 состоит из словесных элементов «PRIME-CATERING», выполненных буквами латинского алфавита, а также из буквы «P», прерванной словесными элементами. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] « PRIME» по свидетельству №961611 с приоритетом от 10.06.2022, [2] «PRIME» по свидетельству №961606 с приоритетом от 10.06.2022; [3] « PRIME» по свидетельству №590146, [4] « ПРАЙМ» по свидетельству №597862, [5] «PRIME» по свидетельству №590145, [6] «ПРАЙМ» по свидетельству №597860 с приоритетом от 27.01.2015, [7] «PRIME» по свидетельству №948783 с приоритетом от 11.08.2015, [8] «ПРАЙМ» по свидетельству №309703 с приоритетом от 30.03.2006 (срок действия регистрации продлен до 30.03.2026), которые содержат в своем составе словесные элементы PRIME / ПРАЙМ, выполненные буквами латинского и русского алфавита. Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам [1-8] действует, в том числе отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023793293 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (21, 3, 4) являются комбинированными, при этом в комбинированных обозначениях ведущее значение имеет словесный элемент, так как он подлежит воспроизведению, запоминанию со стороны потребителей и подлежит озвучиванию в рекламных целях.

Противопоставленные товарные знаки (2, 5, 6, 7, 8) являются словесными и подлежат сопоставлению исключительно по критериям сходства словесных элементов.

Словесный элемент заявленного обозначения «PRIME-CATERING» и словесные элементы «ПРАЙМ» / «PRIME» противопоставленных товарных знаков совпадают в словах «prime». Первые слова «PRIME» / «ПРАЙМ», являются либо полностью тождественными, либо фонетически и семантически тождественными с графическими отличиями в силу исполнения разными языками.

Как при полном совпадении словесного элемента заявленного обозначения с единственным словесным элементом противопоставленных товарных знаков, так и при их фонетическом и семантическом тождестве, степень сходства сопоставляемых обозначений следует оценить как высокую.

Дополнительный словесный элемент «catering», указанный в качестве неохраняемого элемента в заявленном обозначении, так как ориентирует потребителей относительно назначения услуг питания, в отношении которых испрашивается регистрация, не влияет на семантическое восприятие первого слова PRIME. Участие дополнительного неохраняемого слова в фонетическом ряду удлиняет звучание в целом, но не опровергает восприятия совпадающих слов как указывающих на один источник происхождения.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-8] показал следующее.

Ввиду сокращения заявителем перечня испрашиваемых товаров, оставшиеся в нем позиции 43 класса МКТУ «аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат роботов для приготовления напитков; 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 ресторанов; услуги ресторанов ваشوку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых» напрямую относятся к родовой группе услуг обеспечения питанием.

Перечисленные услуги являются тождественными соответствующим позициям противопоставленных товарных знаков (1, 2), а также однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств (диспенсеров) для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленных товарных знаков (3-6), а также услугам 43 класса МКТУ «консультации, рекомендации и информация о предприятиях общественного питания, обеспечении продовольственными товарами и напитками; бронирование столиков в кафе, ресторанах; все перечисленное, в том числе в связи с обслуживанием членов клуба» противопоставленного товарного знака (8).

Противопоставленный товарный знак [7] охраняется в отношении услуг временного проживания 43 класса МКТУ, которым испрашиваемые услуги неоднородны.

Таким образом, сопоставляемые услуги 43 классов МКТУ являются в высокой степени однородными.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8], а также высокую степень однородности сопоставляемых услуг 43 класса МКТУ, следует сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-6, 8).

Кроме того, в соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" учету подлежит обстоятельство, усиливающее вероятность смешения – противопоставленные товарные знаки (1-6) представляют собой серию знаков принадлежащих одному лицу.

Учитывая установленное сходство сопоставляемых обозначений, а также однородность испрашиваемых услуг, обозначение по заявке №2023793293 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительные права владельца противопоставленных товарных знаков (1-6, 8).

Что касается снятия основания для отказа по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду ограничения заявителем испрашиваемого перечня услуг до позиций, направленных на обеспечение питанием, в отношении которых слово catering является описательным элементом, а не ложным, то коллегия отмечает, что снятие данного основания для отказа не повлекло регистрацию заявленного обозначения ввиду применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 10.07.2024.**