

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.02.2024. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Чиньковой Ю.В., Челябинская обл., г.Челябинск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022777056, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2022777056, поданной 28.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом от 27.11.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022777056 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ, части услуг 43 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Перекусочная».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Перекусочная» (производное от «перекусить» - есть немного, наскоро; закусить немного (разг.). Перекусить перед обедом. Перекусить перед дорогой. См. Интернет-словари, например, <https://dic.academic.ru>.) является неохраняемым для всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ, части заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение заявленных товаров и услуг.

В отношении другой части заявленных услуг 43 класса МКТУ «базы отдыха; гостиницы» в силу семантического значения входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «Перекусочная», обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести в заблуждение потребителей относительно назначения заявленных услуг.

Представленные заявителем дополнительные материалы не могут являться убедительными и достаточными для признания приобретения словесным элементом «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» различительной способности.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает решение Роспатента необоснованным и подлежащим изменению в части выведения словесного элемента «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» из-под самостоятельной правовой охраны;

- элемент «ПЕРЕКУСОЧНАЯ», являясь вымышленным словом, обладает различительной способностью и не указывает на назначение заявленных товаров и услуг;

- использование заявителем заявленного обозначения позволило словесному элементу «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» приобрести дополнительную различительную способность;

- слово «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» не является нормативной единицей русского языка, в связи с чем презюмируется отсутствие у него семантического значения,

следовательно, вывод экспертизы об указании элемента «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» на назначение заявленных товаров и услуг является ошибочным;

- экспертизой не представлено доказательств, согласно которым спорный элемент воспринимается рядовыми потребителями товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ в качестве характеристики заявленных товаров и услуг;

- в представленном заключении комиссии № 24/22 от 09 ноября 2022 года были сделаны выводы о фантазийной природе заявленного обозначения, а также об отсутствии у заявленного обозначения конкретного значения;

- согласно отчету ВЦИОМ 84% опрошенных (из которых 79% прямо сказали о незнании анализируемого слова, а другие 5% затруднились ответить) никогда не слышали слово «ПЕРЕКУСОЧНАЯ»;

- изложенное исключает вывод экспертизы о том, что элемент «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» указывает на назначение заявленных товаров и услуг, положенный в основу исключения элемента «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» из-под самостоятельной правовой охраны;

- одним из значений слова «перекус» является «неправильный прикус у собак», а у слова «перекусить» – «отрезать проволоку, шнур», в этой связи для кинологов, строителей обозначение будет вызывать шуточные-юмористические ассоциации применительно к заявленным товарам и услугам в соответствии со значением слов, которые используются ими в профессиональной деятельности;

- слово «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» не имеет фиксированного ударения и может быть прочитано с ударением на четвёртом слоге, то есть ПЕРЕКУСОЧНАЯ (по аналогии с созвучными словами «Цветочная», «Песочная», «Молочная» и т.д.);

- при таком прочтении основной акцент будет делаться на части «СОЧНАЯ», а слово может быть воспринято как соединение слов «ПЕРЕКУС» и «СОЧНАЯ» с исключением одной буквы «С»;

- сходным образом был образован словесный элемент «ВкуСочная» в товарном знаке по свидетельству № 837358;

- кроме того, зарегистрирован товарный знак «Кафешкино» (№785868), образованный путем соединения слов «Кафешка» и «Кино»;

- заявленное обозначение может быть воспринято как соединение приставки «ПЕРЕ» и слова «КУСОЧНАЯ», которому предоставлена правовая охрана в товарном знаке по свидетельству № 838797;

- таким образом, ассоциации, которое может вызывать словесный элемент «ПЕРЕКУСОЧНАЯ», могут варьироваться в зависимости от конкретного потребителя;

- заявитель считает необходимым обратить внимание коллегии на следующие решения Палаты по патентным спорам относительно обозначений со словесным элементом «Самогон» по заявке №2013710537, «Кулинарная лавка братьев Караваевых» по заявке №2013716777, «Рис и рыба» по заявке №2013713740, «SHISHAS» по заявке №2011723170, которые признаны охраноспособными элементами обозначений в отношении услуг общественного питания;

- из практики регистраций товарных знаков следует, что существует множество товарных знаков, образованных способом, аналогичным способу образования элемента «ПЕРЕКУСОЧНАЯ», например товарные знаки



КАКАВОННАЯ
САСАВОЧНАЯ

», «

ШАУРМИШНАЯ

», «

КруассаноШная

», «



» ПО

свидетельствам №№852108, 978552, 945370, 796174 и т.д.;

- в настоящее время слово «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» не используется кем-либо, кроме заявителя, что подтверждается отсутствием информации об использовании какими-либо третьими лицами слова «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» в своей деятельности, отсутствием организаций, которые имеют в своём названии слово «ПЕРЕКУСОЧНАЯ»;

- с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2023 по делу №СИП-668/2023 на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» по свидетельству № 989651 в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- слово «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» носит субъективную окраску и не может использоваться для описания каких-либо конкретных характеристик заявленных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;

- при этом многие из заявленных товаров («концентраты овощные для приготовления пищи», «концентраты фруктовые для приготовления пищи» и т.д.) не являются готовыми товарами, для использования их в качестве перекуса потребуется приготовление, что никак не ассоциируется с перекусом;

- данный довод подтверждается практикой Палаты по патентным спорам, которая пришла к выводу о том, что обозначение «Чайхана» по заявке №2021736880 является фантазийным в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- слову «перекус», а также словам, образованным от синонимов к слову «перекус», Роспатентом предоставляется правовая охрана в качестве товарных знаков в отношении заявленных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, например,

« **ПЕРЕКУСОНЫ** », « ПЕРЕКУСНО », «  », « **ОБЕДЕННАЯ** » по свидетельствам №№636520, 658123, 553784, 952664 и т.д.;

- поскольку слово «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» является фантазийным, оно не способно ввести потребителей в заблуждение относительно заявленных услуг «базы отдыха; гостиницы», поскольку гостиницы и базы отдыха могут оказывать услуги общественного питания;

- заявитель обращает внимание на то, что в отношении услуг 43 класса МКТУ «базы отдыха; гостиницы» не признаются вводящими в заблуждение такие

товарные знаки, как «  », «  », « Яндекс Еда Ultima Guide » по свидетельствам №№ 645627, 714614, 996592, из чего следует, что словесные элементы, связанные с едой, не вводят

потребителей в заблуждение в отношении таких услуг, как «базы отдыха; гостиницы»;

- в соответствии с представленными к возражению сведениями следует, что заявитель до даты приоритета начал использовать заявленное обозначение, в результате чего словесный элемент «ПЕРЕКУСОЧНАЯ» приобрел дополнительную различительную способность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- отчет ВЦИОМ по итогам социологического опроса (1);
- заключение комиссии специалистов №24/22 от 09.11.2022 (2);
- распечатка с сайта <https://ruscorpora.ru/explore?req=ПЕРЕКУСОЧНАЯ> (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (28.10.2022) заявки № 2022777056 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (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 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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.

Как следует из требований подпункта 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности

или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», содержащее вытянутый по горизонтали прямоугольник бордового цвета, на фоне которого в прямоугольнике белого цвета с закругленными углами расположен словесный элемент «ПЕРЕКУСОЧНАЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от указанного словесного элемента размещено стилизованное изображение сердца.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии словесного элемента «Перекусочная» заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

При оценке охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2022777056 коллегией была учтена практика Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2023 по делу №СИП-668/2023 относительно товарного знака «Перекусочная» по заявке №2021737055, заявленного на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, по которому суд обязал Роспатент зарегистрировать данное обозначение в отношении услуг 35-го класса МКТУ «услуги розничной и оптовой продажи товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и/или розничной торговли; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; маркетинг; организация торговых ярмарок; оформление витрин; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных

материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг» (получено свидетельство №989651).

При этом судебная коллегия поддержала вывод Роспатента о том, что словесный элемент «Перекусочная» образован от слова «перекус» («прием небольших порций пищи между основными приемами пищи (завтраком, обедом и ужином)» / «короткий перерыв в какой-либо деятельности для принятия пищи») либо от глагола «перекусить» («слегка закусить; поест, обычно быстро и немного»).

Помимо прочего, судебная коллегия установила, что вопреки аргументам и доводам заявителя об отсутствии слова «Перекусочная» в словарно-справочных источниках, ГОСТах и т.д., в том числе указывающего на видовое наименование предприятия, Роспатент верно исходил из того, что заявленное на регистрацию обозначение именно для услуг 43-го класса МКТУ не обладает различительной способностью, совершенно очевидно, что применительно к таким услугам обозначение «Перекусочная» рассматривается в значении «предприятие общественного питания или место, связанное с продажей различных закусок, напитков, несложных горячих и холодных блюд, выпечки и т.д.», соотносится со словом «Закусочная», которое представляет собой видовое наименование предприятия в области общественного питания.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что для понимания значения слова «Перекусочная» и соотнесения его с конкретными услугами 43-го класса МКТУ потребителю не понадобятся дополнительные размышления и домысливания.

Кроме того, судом сделан вывод, что представленное заявителем заключение комиссии специалистов №24/22 от 09.11.2022 (2) является лишь мнением отдельных специалистов-лингвистов и не порочит мотивированных выводов о

несоответствии обозначения «Перекусочная» в отношении услуг 43-го класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Социологический опрос ВЦИОМ (1) не содержит ретроспективных данных, позволяющих определить мнение потребителей на дату приоритета спорного обозначения. В данном исследовании не учитывалось мнение респондентов при восприятии обозначения «Перекусочная» в отношении конкретных (указанных в заявке) услуг.

Ссылки заявителя на решения административного органа по иным заявкам не свидетельствуют о незаконности ненормативного правового акта применительно к услугам 43-го класса МКТУ, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а заявителем не представлено надлежащих доказательств, что в перечисленных в заявлении случаях имели место аналогичные (идентичные) фактические обстоятельства и доказательства.

Кроме того, принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент, тогда как распространение данного принципа на других лиц не соответствует положениям действующего законодательства.

На основании изложенного и с учетом сделанных судов выводов, коллегия приходит к мнению о том, что словесный элемент «Перекусочная» заявленного обозначения в отношении части услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги кальянных; услуги столовых; услуги организации общественного питания» не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывая на видовое наименование предприятия в области общественного питания, и поскольку он не занимает доминирующего положения в рассматриваемом обозначении, может быть включен в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

Между тем, в отношении услуг 35 класса МКТУ судебная коллегия пришла к мнению о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сделанного судом вывода об охраноспособности словесного элемента «Перекусочная» заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, коллегия приходит к выводу о том, что указанный элемент также обладает различительной способностью по отношению к товарам 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, поскольку в силу вышеуказанной семантики данного слова, оно не будет являться характеристикой каких-либо товаров, в том числе указывающей на назначение товаров, а будет восприниматься потребителями как фантазийное обозначение.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что словесный элемент «Перекусочная» заявленного обозначения в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным и подлежит отмене.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила, что в силу семантического значения, заложенного в словесный элемент «Перекусочная», заявленное обозначение в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ «базы отдыха; гостиницы» будет способно ввести в заблуждение потребителей относительно назначения заявленных услуг.

В возражении отсутствует информация о том, что заявленное обозначение для услуг 43 класса МКТУ «базы отдыха; гостиницы» будет восприниматься как фантазийное.

С учетом изложенного, заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «базы отдыха; гостиницы» не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в его состав словесный элемент «Перекусочная», для данных услуг будет порождать в сознании потребителя представления об определенном назначении услуг, которые не соответствуют действительности.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в

отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Перекусочная» в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги кальянных; услуги столовых; услуги организации общественного питания».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2024, изменить решение Роспатента от 27.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022777056.