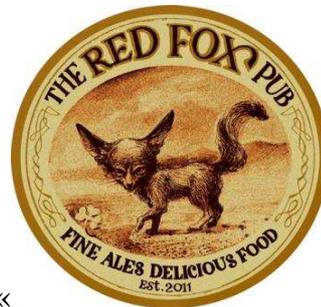


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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) рассмотрела поступившее 12.07.2024 возражение ООО «РЭД ФОКС», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022771031, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022771031 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.10.2022 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «золотистый, бледно-бежевый, чёрный, тёмно-оранжевый».

В графе (526) заявителем указаны неохраемые элементы товарного знака: «PUB FINE ALES DELICIOUS FOOD EST.2011».

Решение Роспатента от 12.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ было принято на

основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- включенные в состав заявленного обозначения (1) элементы «PUB», «FINE ALES DELICIOUS FOOD», «EST.2011» не обладают различительной способностью, в связи с чем, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- элемент «EST.2011» может быть воспринят в качестве указания на дату основания производства. Заявителю необходимо представить документы, подтверждающие правомерность включения указанного элемента в заявленное обозначение (1). При представлении соответствующих документов элемент «EST.2011» будет включен в состав заявленного обозначения (1) в качестве неохраняемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. В случае непредставления таких документов, заявленное обозначение (1) может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно даты основания производства. В связи с чем, заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку в результате проведения экспертизы было установлено, что заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «  » (2) по свидетельству № 729929, приоритет от 26.11.2018, зарегистрированным ранее на Черканова Михаила Викторовича, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Трудовой, 37, кв. 3, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;



- «  » (3) по свидетельству № 576801, приоритет от 03.12.2012, зарегистрированным ранее на ООО "Куб", 354392, Краснодарский край, г. Сочи,

с. Эстосадок, наб. Лаванды, д. 3, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 12.07.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.12.2023. Доводы возражения, поступившего 12.07.2024, сводятся к следующему:

- заявитель осуществляет свою деятельность с 2010 года, и представляет документы, подтверждающие правомерность включения элемента "EST.2011" в заявленное обозначение (1);
- для преодоления мотивов отказа в регистрации товарного знака по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявитель представляет письма-согласия от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №№ 729929, 576801 на регистрацию заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака.

Заявителем изложена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022771031 в отношении всего заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия и оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака (2) по свидетельству № 729929 – (4);
- копия и оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака (3) по свидетельству № 576801 – (5);
- выписка из ЕГРЮЛ – (6);
- лист согласования на размещение дополнительного элемента устройства фасадов зданий и сооружений – вывеска настенная – (7);
- договор № 10/27 на изготовление объекта наружной рекламы – (8);
- договор субаренды помещения – (9);
- лицензия № 00254/2011 на осуществление розничной продажи алкогольной продукции – (10).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 12.07.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.10.2022) заявки № 2022771031 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) 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 г. (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Исходя из пункта 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.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация

не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2022771031 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из элементов «PUB», «FINE ALES DELICIOUS FOOD», «EST.2011», «THE RED FOX», а также стилизованного изображения лисы на фоне пустыни и круга. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в

отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» в цветовом сочетании: «золотистый, бледно-бежевый, чёрный, тёмно-оранжевый».

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

Элементы «PUB», «FINE ALES DELICIOUS FOOD», «EST.2011» имеют следующее значение в переводе с английского языка на русский язык (см. электронный словарь: translate.google.ru):

- «PUB» - паб - заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Как правило, в пабах предлагается пиво, вино, ликёры, готовые бутылочные коктейли, коктейли и безалкогольные напитки. Еда в пабах стала важной частью меню заведения. Традиционно пабы в Великобритании являлись питейными заведениями, и акцент на еду делался только в специальном пункте меню, названном «закуски бара» («bar snacks»). Обычно в пабах предлагали традиционные закуски к пиву, например, свиные рёбрышки, маринованные яйца, а также чипсы и орешки. Сегодня в большинстве пабов подаются завтраки и обеды в дополнение к закускам. Пабы, делающие акцент на качественной еде, называются гастропабамы. См. электронный словарь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Паб#Еда_в_пабах;
- «FINE ALES DELICIOUS FOOD» - отличный эль вкусная еда;
- «EST.2011» - по состоянию на 2011 год.

Таким образом, в силу своего семантического значения указанные элементы не обладают различительной способностью, указывают на историю возникновения предприятия, его специфику и видовое наименование, носят хвалебный характер и являются неохраняемыми элементами в соответствии с требованием пункта 1 статьи

1483 Кодекса. Данные обстоятельства правомерно указаны в заключении по результатам экспертизы и заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, экспертизой указано на необходимость предоставления документов, подтверждающих правомерность включения элемента «EST.2011» в состав заявленного обозначения (1).

Анализ представленных документов (6-10) показал следующее. Согласно выписке (6) из ЕГРЮЛ предприятие заявителя было создано в 2010 году. Видами деятельности заявителя являются: деятельность ресторанов, услуги по доставке продуктов питания, розничная торговля, деятельность ресторанов и кафе с полным обслуживанием. В соответствии с документами (7) заявителем с 18.03.2011 осуществлялись работы по согласованию вывески и возможности ее размещения на фасаде здания по адресу: «г. Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское шоссе, дом 3, корп. 1». Согласно договору № 10/27 от 18.07.2011 (8) заявитель выступал заказчиком наружной рекламы (фасадная вывеска) по вышеуказанному адресу. В 2010 году заявителем был заключен договор (9) на субаренду помещения для его использования под деятельность предприятия общественного питания – бара с правом розничной торговли алкогольной и табачной продукцией. Заявитель обладает лицензией № 00254/2011 от 18.03.2011 (10) на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на вышеуказанном объекте общественного питания.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что указанные документы (6-10) в полной мере свидетельствуют о правомерности включения в состав заявленного обозначения (1) элемента «EST.2011» как года основания предприятия общественного питания – бара (паб). Следовательно, какое-либо недостоверное представление элемент «EST.2011» об истории создания предприятия заявителя не вызывает, и у коллегии отсутствуют основания для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



- «  » (2) по свидетельству № 729929, приоритет от 26.11.2018. Правообладатель: Черканов Михаил Викторович, Алтайский край, г. Барнаул. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



- «  RED FOX » (3) по свидетельству № 576801, приоритет от 03.12.2012. Правообладателем в настоящее время является: ООО «Молоко», Москва. Правовая охрана товарного знака (3) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателями вышеуказанных товарных знаков (2,3) были выражены бессрочные и безотзывные согласия (4,5) на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2022771031 на имя заявителя в отношении всех услуг, что подтверждается представленными письмами-согласиями (4,5). Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3) в гражданском обороте на российском потребительском рынке услуг 43 класса МКТУ. При этом у противопоставленных товарных знаков (2,3) отсутствует статус общеизвестных или коллективных товарных знаков, что свидетельствует об отсутствии предпосылок для введения потребителей в заблуждение. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия

фонетического, графического характера, что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных товарных знаков (2,3), связанном с предшествующими знаниями об исследуемых услугах. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022771031 в отношении испрашиваемого перечня услуг 43 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленных писем-согласий (4,5)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2024, отменить решение Роспатента от 12.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022771031.