


**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 27.08.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Горчаковым Станиславом Викторовичем, Самарская обл., г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746288, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023746288 подано 30.05.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 30.07.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746288 в отношении части испрашиваемых услуг 41, 43 классов МКТУ. В отношении другой части услуг 41, 43 классов МКТУ в

регистрации заявленного обозначения было отказано по причине несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 7 статьи 1483 Кодекса. Данное решение обосновано заключением по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, установлено следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения слова «РЕСТОРАН В ЭКОЛОКАЦИИ», как и указывает сам заявитель в материалах заявки, являются неохраняемыми элементами обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

Поскольку в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «РЕСТОРАН» («РЕСТОРАН» – предприятие общественного питания (обычно с музыкальной эстрадой и некоторыми другими развлечениями), работающее преимущественно в вечернее и ночное время, где можно заказать дорогие блюда, закуску, напитки, (см. Интернет <https://tolkslovar.ru/r5519.html>), то в отношении части заявленных услуг 41 и 43 класса МКТУ, не связанных с деятельностью ресторанов, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно назначения услуг.

В письме-ответе заявитель представил скорректированный перечень услуг 41, 43 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (НМПТ) «PROSECCO» по свидетельству №154, в отношении товара «вина», право пользования которым предоставлено Консорцио ди Тутела делла Деноминационе ди Ориджине Контроллата Просекко, Пьяцца делла Борса 3/В, 31100, Тревизо, Италия, свидетельство №154/1 с приоритетом от 15.10.2013.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для части заявленных услуг на основании положений, предусмотренных пунктами 3 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.08.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.07.2024.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель полагает сопоставляемые обозначения не сходными, а испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ неоднородными товару «вино», для которого охраняется наименование места происхождения товара, противопоставленное в рамках настоящего дела.

Несмотря на то, что в ресторанах и барах подаются спиртные напитки, заявитель отмечает сопоставляемые товары и услуги неоднородными и не способными быть ассоциированными с одним источником происхождения.

Кроме того, в возражении приведена практика административного органа по регистрации обозначений сходных с наименованиями места происхождения товаров. Так, в качестве примера приведено решение Роспатента от 07.11.2022 по заявке №2020700671, а также решение Роспатента от 29.05.2024 по заявке №2023723468.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 30.07.2024 и регистрации обозначения по заявке

№2023746288 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат роботов для приготовления напитков; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания».

В материалы возражения представлены следующие документы:

1. Ответ на уведомление ФИПС от 09.07.2024;
2. Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746288;
3. Решение Роспатента от 27.12.2022 по заявке №2020700671;
4. Решение Роспатента от 29.05.2024 по заявке №2023723458.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.05.2023) поступления заявки №2023746288 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

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 изготовителю.

В соответствии с положениями пунктом 47 Правил устанавливается, включает, воспроизводит или имитирует заявленное географическое указание или наименование места происхождения товаров, охраняемые в соответствии с Гражданским кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров.

При этом учитывается тот факт, что такое географическое указание, наименование места происхождения товара или сходное с ними до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое географическое указание или наименование места происхождения товаров, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же

товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано географическое указание или наименование места происхождения товара.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023746288 заявлено



комбинированное обозначение " " состоит слова «PROSECCNINE», выполненного буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой окружность, внутри которой находится часть слова «NINE». Изобразительный элемент выполнен в желто-черном цвете. Правовая охрана с учетом корректировки перечня заявителем испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) и 7 статьи 1483 Кодекса.

Применение пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса не оспаривается заявителем. Более того заявителем был сокращен перечень испрашиваемых услуг во избежание применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса по словесным элементам «ресторан в эколокации».

Вместе с тем в рамках поступившего возражения заявителем оспаривается применение пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленное наименование места происхождения товаров «PROSECCO» по свидетельству №154, право пользования которым предоставлено компании Консорцио ди Тутела делла Деноминационе ди Ориджине Контроллата Просекко, Виа Кальмаджоре 23, I-31100, Тревизо, Италия (свидетельство № 154/1 с приоритетом от 23.12.2013).



Сопоставительный анализ заявленного обозначения " " и противопоставленного наименования места происхождения товара " PROSECCO " на предмет их сходства показал следующее.

В заявленном обозначении, несмотря на наличие слова «PROSECCNINE», присутствует особое стилистическое решение, заключающееся в том, что часть



слова «PROSECC» выделена одним цветом (белым цветом заливки букв), а часть «NINE» - другим (желтым цветом заливки букв). При этом часть слова «NINE» объединена в окружность, сходную с символом буквы «О», что не исключает восприятие заявленного обозначения как слов «PROSECCO NINE».

Указанное обуславливает либо полное вхождение противопоставленного НМПТ «PROSECCO» в заявленное обозначение ««PROSECCO NINE»», либо высокую степень их фонетического сходства, при воспроизведении заявленного обозначения как «PROSECCNINE» .

Слово " PROSECCO " в составе заявленного обозначения представляет собой название вина, полученного из виноградной лозы сорта «глера», происхождение которого исторически связано с названием небольшого города Просекко, расположенного в провинции Триест (северо-восток Италии). Для винограда сорта «глера» характерно умеренное накопление сахаров и значительное присутствие (зрелость) кислотности и ароматических веществ, что позволяет получать базовое вино с низким содержанием алкоголя и приятным ароматом. В заводской среде вина могут также быть включены отдельно или совместно, не превышая доли в 15%, следующие сорта виноградной лозы: «вердизо», «бьянкетта тревиджана», «перера», «глера лунга», «шардонэ», «пино бьянко», «пино гриджо» и «пино nero» (винификация по белому типу), подходящие для обработки и соответствующие указанной зоне происхождения винограда. Потребительские характеристики вин, в отношении которых регистрируется обозначение «Prosecco» в качестве НМПТ и предоставляется исключительное право на это наименование 1. Вино «Prosecco» Цвет: соломенно-желтый. Запах: утонченный, характерный, типичный для местности происхождения винограда. Вкус: сухой или сладковатый, свежий и характерный. Минимальное содержание алкоголя: 10,50%. Минимальная суммарная кислотность: 5,0 г/л. Минимальная массовая концентрация сахаров 14,0 г/л. 2. Вино «Prosecco» игристое Цвет: соломенно-желтый, достаточно насыщенный, блестящий, с пеной. Запах: утонченный, характерный, типичный для местности происхождения винограда. Вкус: от брюта до полусухого, свежий и характерный. Минимальное содержание алкоголя: 11,00 %. Минимальная суммарная кислотность: 5,0 г/л.

Минимальная массовая концентрация сахаров 14,0 г/л. 3. Вино «Prosecco» газированное Цвет: желтый соломенный более или менее насыщенный, блестящий, с явным проявлением пузырьков. Запах: утонченный, характерный, типичный для местности происхождения винограда. Вкус: сухой или сладковатый, свежий и характерный. Минимальное содержание алкоголя: 10,50%. Минимальная суммарная кислотность: 5,0 г/л. Минимальная массовая концентрация сахаров 14,0г/л. В винах, произведенных традиционным путем брожения в бутылке, возможен налет. В таком случае на этикетку обязательно должна наноситься надпись «брожение в бутылке». Характеристики запаха и вкуса для данного вина, а также суммарная кислотность приведены ниже: запах: приятный, характерный, с возможным ароматом хлебной корочки и дрожжей; вкус: сухой, газированный, с фруктовым привкусом, с возможным привкусом хлебной корочки и дрожжей; минимальная суммарная кислотность: 4,0 г/л. Процесс производства игристых и газированных вин, в отношении которых регистрируется обозначение «Prosecco» в качестве НМПТ и предоставляется исключительное право на это наименование Игристое вино должно производиться исключительно путем натурального брожения в автоклаве с использованием вин, полученных из сортов винограда, указанных выше, с природным содержанием алкоголя не ниже 9%. Данные виды вина должны классифицироваться как брют, экстра сухое, сухое, полусладкое. Газированное вино должно производиться путем брожения в бутылке или в автоклаве с использованием вин, полученных из сортов винограда, указанных выше, с природным содержанием алкоголя не ниже 9 %. Оценив совокупность изложенных сведений, слово «Карачи» представляет собой в первую очередь название озера, что послужило поводом для идентичного наименования курорта, образованного вокруг него.

Таким образом, словесный элемент «PROSECCO» указывает на название вида и свойств алкогольного напитка - вина.

Одновременно коллегия признает, что нельзя сделать вывод о том, что такие дополнительные слова как «Вино» и «Ресторан в эколокации» снижают степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара. Данный вывод обуславливается тем, что рестораны

ассоциируются с местом употребления и распространения алкогольных напитков, а также существуют рестораны, авторизованные ликеро-водочными домами и напрямую реализующими их алкогольную продукцию, поэтому такая ассоциация является правдоподобной.

Испрашиваемые услуги, на которые направлены требования по возражению, по большей части представляют собой исключительно услуги по обеспечению питанием “информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат посуды; прокат роботов для приготовления напитков; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания”, поэтому в отношении них вероятность смешения источника происхождения присутствует. Испрашиваемые услуги проката являются специализированными (кухонное оборудование, которое может представлять собой дозаторы для вина, посуды, которая может представлять собой деканторы, бокалы, а также робот для приготовления напитков – то есть способных готовить и вино), направлены на пользование оборудования кухонно-ресторанного, в том числе для вина, связаны с его изготовлением и подачей, в связи с чем при сходной маркировке, ассоциируются с одним источником происхождения.

Учитывая изложенное выше, основание для отказа в регистрации обозначения по заявке №2023746288, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, подлежит применению.

Вместе с тем услуги 43 класса МКТУ “прокат мебели, столового белья” не связаны с организацией питания и представляют собой услуги проката вещей, причем предметы проката, поименованные в данной позиции, не относятся к инструментам для приготовления, настаивания или подачи вина. В данной части регистрация обозначения по заявке №2023746288 соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2024, отменить решение Роспатента от 30.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023746288.**