

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.01.2014, поданное ООО «Звезды Общепита», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708709, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012708709 с приоритетом от 23.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Starfood», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительный элемент в виде двенадцати стилизованных звезд синего цвета, расположенных на равном расстоянии друг от друга вокруг буквы «d» в слове «Starfood».

Роспатентом 21.10.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 11, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение для части товаров и услуг 11, 20, 35, 37 классов МКТК не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение воспроизводит обозначение «Starfood», которым одноименная тайваньская компания маркирует товары, однородные заявленным. Согласно сведениям сети Интернет (см. например, <http://www.tovr.ru>, <http://cupertrade.ru>, <http://www.pizza-food.ru>, <http://starfood.torgland.ru>, <http://goldin.ru>) «Starfood» является одним из крупнейших игроков на рынке технологического оборудования для предприятий общественного питания стран Южной и Юго-Восточной Азии.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя – ООО «Звезды Общепита», способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на приведенных в решение Роспатента сайтах о фирме Starfood была воспроизведена информация сайта <http://www.starfood-rus.com>, администратором которого является Сологуб С.М. – один из учредителей и одновременно генеральный директор ООО «Звезды Общепита»;

- представленная в сети Интернет информация в большинстве случаев не является достоверной, поэтому не может быть положена в основу доказательственной базы при принятии решения Роспатента;

- введение товара, маркированного обозначением «Starfood», в гражданский оборот осуществляет ООО «Звезды Общепита», о чем свидетельствуют представленные сертификаты соответствия РФ на продукцию, копии договоров, сведения из средств массовой информации;

- обозначение «Starfood» - это собственная торговая марка ООО «Звезды общепита», которая включает в себя широкий ассортимент товаров для предприятий общественного питания и торговли.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2012708709 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 11, 20, 35, 37 классов МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- копии сертификатов соответствия [1];
- копии договоров поставки различным покупателям оборудования, в том числе маркированного обозначением «Starfood» [2];
- копии статей из журналов «Отдел продаж», «Ресторанные ведомости» [3];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Звезды Общепита» [4];
- справка ЗАО «Региональный Сетевой Центр» относительно доменного имени starfood-rus.com [5];
- копия договора на участие ООО «Звезды Общепита» в 15-й Международной выставке «ПИР – Индустрия Гостеприимства -2012» с приложениями [6];
- распечатки с сайта www.starfood-rus.com [7];
- копия контрактов на поставку товара, маркированного обозначением «Starfood» [8], заключенных между ООО «Звезды Общепита» и различными китайскими компаниями;
- копия договора по таможенному оформлению товаров, заключенного между ООО «Звезды Общепита» и ООО «ВБ-ИМПОРТ» [9];
- копии грузовых таможенных деклараций [10];
- копия нотариального осмотра сайта www.starfood-rus.com [11];
- письмо коммерческого директора ООО «Звезды Общепита» относительно авторских прав на обозначение «Starfood» и разрешение на его регистрацию на имя заявителя [12].

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 21.10.2013, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2012708709 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в силу своей семантики («Starfood» в переводе с английского означает «звездная еда», см. <http://slovari.yandex.ru>) способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его назначения.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и в своей корреспонденции от 29.08.2014 ограничил заявленный перечень товаров и услуг следующим образом:

11 класс МКТУ – аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; баки охладительные для печей; башни для дистилляции; бойлеры, за исключением частей машин; вафельницы электрические; вентиляторы (части установок для кондиционирования воздуха); вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; водонагреватели; водонагреватели (аппараты); воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; горелки для уничтожения бактерий; горелки масляные; горелки спиртовые; грили (аппараты кухонные); дистилляторы; души; емкости холодильные; жаровни для кофе; зажигалки газовые; зажигалки; зольники для печей; испарители; источники света факельные; калориферы; камеры холодильные; кастрюли-скороварки; кастрюли для приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны термостатические (части нагревательных установок); колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; кондиционеры; котлы газовые; котлы для прачечных; кофеварки электрические; краны; куски лавы, используемые в мангалах; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; мангалы; машины для печения хлеба; мешочки для одноразовой стерилизации; нагреватели для ванн; насосы тепловые; обогреватели; оборудование для загрузки печей; оборудование и установки холодильные; отпариватели для тканей; парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; перколяторы для кофе электрические; печи (отопительные

приборы); печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные (шкафы духовые); печи микроволновые (для приготовления пищи); печи солнечные; печи, за исключением лабораторных; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для очистки масел; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы отопительные электрические; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; прокладки водопроводных кранов; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением; ростеры; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; скороварки электрические (автоклавы); стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; теплообменники, не являющиеся частями машин; тостеры; трубки люминесцентные для освещения; туалеты передвижные; умывальники (части санитарно-технического оборудования); установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные (кондиционирование воздуха); установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; устройства для охлаждения воздуха; утварь для приготовления пищи электрическая; фильтры (части бытовых или промышленных установок); фильтры для кондиционирования

воздуха; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды; фонари осветительные; фонтаны декоративные; фритюрницы электрические; хлебопечи; холодильники; чайники электрические; шкафы холодильные; шкафы-ледники; элементы нагревательные.

20 класс МКТУ - бочки для декантации вина деревянные; бочонки неметаллические; буфеты; витрины; витрины (мебель); витрины для газет; доски для ключей; затворы для бутылок неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; зеркала ручные (зеркала туалетные); изделия бамбуковые; изделия из ротанговой пальмы; изделия плетеные; изделия плетеные (короба, корзины); изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; ключи-карточки пластиковые без кода; колоды для рубки мяса (столы); колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; контейнеры неметаллические (для хранения и транспортировки); корзины для хлеба пекарские; коробки для бутылок деревянные; кресла; кресла раздвижные легкие; мебель металлическая; мебель офисная; подставки (мебель); полотенцедержатели (мебель); пробки для бутылок; пюпитры; раздатчики салфеток, полотенец стационарные неметаллические; рукоятки для ножей неметаллические; стойки для зонтов; столы металлические; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках (мебель); столы; стулья (сиденья); табуреты; тележки (мебель); шезлонги; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; шкафы для посуды.

Что касается услуг 35 и 37 классов МКТУ, то заявитель ходатайствовал об их исключении из заявленного перечня.

С учетом вышеизложенного, заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке №2012708709 в отношении ограниченного перечня товаров 11, 20 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (23.03.2012) поступления заявки №2012708709 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение  по заявке №2012708709 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Starfood», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительный элемент в виде двенадцати стилизованных звезд синего цвета, расположенных на равном расстоянии друг от друга вокруг буквы «d» в слове «Starfood». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочной литературы (см. <http://slovari.yandex.ru>) показал, что обозначение «Starfood» является сложносоставным словом английского происхождения, состоит из двух значимых слов «star» - звезда, звездный и «food» - еда, пища (см. <http://slovari.yandex.ru>). Таким образом, обозначение «Starfood» может быть воспринято как фантазийное обозначение «звездная пища, еда».

Решение Роспатента от 21.10.2013 мотивировано тем, что заявленное обозначение для части заявленных товаров и услуг способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку воспроизводит

обозначение, используемое иным лицом для индивидуализации своей деятельности, а именно, тайваньской компанией «Starfood», производящей оборудование для предприятий общественного питания.

Анализ материалов дела показал, что на дату принятия решения Роспатентом экспертиза располагала информацией, приведенной на сайтах <http://www.tovr.ru>, <http://cupertrade.ru>, <http://www.pizza-food.ru>, <http://starfood.torgland.ru>, <http://goldin.ru>. При этом информация, размещенная на сайте <http://www.tovr.ru>, представляет собой интервью с руководителем компании «Звезды Общепита», в котором действительно фигурирует информация о некой тайваньской компании «Starfood». Вместе с тем объективная информация о существовании этой компании, в частности, полное наименование, адрес и т.п., в сети Интернет отсутствует. При упоминании оборудования для ресторанов тайваньской компании «Starfood» на различных сайтах сети Интернет (см. например, <http://chef-service.ru>) содержится ссылка на материалы сайта www.starfood-rus.com.

Следует отметить, что согласно представленным заявителем материалам [4], [5] администратором сайта www.starfood-rus.com является Сологуб С.М. - один из учредителей и одновременно генеральный директор ООО «Звезды Общепита». Как ранее отмечалось заявителем в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, сведения о тайваньской компании «Starfood», растиражированные в сети Интернет по материалам сайта www.starfood-rus.com, являлись коммерческой легендой ООО «Звезды Общепита». Впоследствии вся не соответствующая действительности информация была удалена с сайта компании, что подтверждается представленными материалами [7], [11].

В свою очередь представленные заявителем документы свидетельствуют о том, что обозначение «Starfood» используется ООО «Звезды Общепита» для маркировки широкого перечня оборудования в области предприятий общественного питания.

Заявителем представлены сертификаты соответствия Российской Федерации [1], публикации из средств массовой информации [3], контракты на поставку продукции [8], грузовые таможенные декларации [10], из которых усматривается, что кухонное и

ресторанное оборудование, маркированное обозначением «Starfood», производится для ООО «Звезды Общепита» различными китайскими компаниями (компании Brother Packing Machinery Co., Ltd., FoShan City ShunDe District LeLiu Town TianKe Electronic Factory, Zhongshan Better Home Appliance Co., Ltd., Foshan Everlasting Enterprise Co., Ltd., Ningbo Rotor Electrica Appliances Co., Ltd. и др.), а не тайваньской компанией «Starfood», информация о которой приведена в решении Роспатента.

Также следует отметить, что ООО «Звезды Общепита» принимали участие в специализированной выставке «ПИР – Индустрия Гостеприимства - 2012». При этом оформление стенда ООО «Звезды Общепита» на упомянутой выставке согласно материалам [6] сопровождалось заявленным комбинированным обозначением.

Кроме того, палате по патентным спорам было представлено письменное заявление [12] о том, что заявленное обозначение было разработано при непосредственном участии коммерческого директора ООО «Звезды Общепита» - Бургасова В.С., и он не возражает против регистрации этого обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «Звезды Общепита».

Таким образом, отсутствие какой-либо объективной информации о тайваньской компании «Starfood», с одной стороны, и имеющиеся в деле материалы [1] – [12] об использовании заявленного обозначения заявителем, с другой стороны, приводят к выводу о существовании ассоциативной связи между заявленным обозначением и ООО «Звезды Общепита». В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение «Starfood», имеющее определенное смысловое значение («звездная пища, еда» от англ. «star» - звезда и «food» - еда, пища), в отношении части заявленных товаров и услуг, не связанных с деятельностью, осуществляемой предприятиями общественного питания в области хранения, приготовления и подачи пищи, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров (услуг) и их назначения.

Заявитель в своей корреспонденции от 29.08.2014 ограничил первоначально заявленный перечень товаров 11 и 20 классов МКТУ, вместе с тем их анализ показал, что часть указанных заявителем товаров не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку не имеет отношения непосредственно к оборудованию для приготовления и обработки пищевых продуктов, процессу производства пищи и деятельности предприятий общественного питания. Кроме того, такой вид товара 11 класса МКТУ как «кастрюли-скороварки» скорректированного перечня не был указан в материалах заявки на дату ее подачи, в силу чего не может быть принят во внимание в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1497 Кодекса.

В этой связи заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части товаров скорректированного перечня:

11 класс МКТУ – аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; вафельницы электрические; вертела; витрины охлаждающие; водонагреватели; воздухоочистители для кухонь; грили (аппараты кухонные); емкости холодильные; жаровни для кофе; камеры холодильные; кастрюли для приготовления пищи под давлением, электрические; кофеварки электрические; куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; машины для печения хлеба; оборудование и установки холодильные; перколяторы для кофе электрические; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные (шкафы духовые); печи микроволновые (для приготовления пищи); печи солнечные; плиты кухонные; плиты нагревательные; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; раковины; ростеры; скороварки электрические (автоклавы); стерилизаторы; тостеры; установки для охлаждения молока; утварь для приготовления пищи электрическая; фильтры для кофе электрические; фильтры для

питьевой воды; фритюрницы электрические; хлебопечи; холодильники; чайники электрические; шкафы холодильные; шкафы-ледники.

20 класс МКТУ - бочки для декантации вина деревянные; бочонки неметаллические; буфеты; витрины; витрины (мебель); затворы для бутылок неметаллические; изделия плетеные (короба, корзины); колоды для рубки мяса (столы); колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; контейнеры неметаллические (для хранения и транспортировки); корзины для хлеба пекарские; коробки для бутылок деревянные; кресла; кресла раздвижные легкие; пробки для бутылок; рукоятки для ножей неметаллические; столы металлические; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках (мебель); столы; стулья (сиденья); табуреты; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; шкафы для посуды.

Что касается иных товаров 11, 20 классов МКТУ скорректированного перечня, то их связь непосредственно с деятельностью по приготовлению, хранению и подаче пищи в кафе, ресторанах, барах и других предприятиях общественного питания заявителем не доказана, что позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.01.2014, изменить решение Роспатента от 21.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012708709.