

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2014, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740985, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011740985 с приоритетом от 14.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «БИСТРО Сервис», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 29 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение, включающее прямоугольник красного цвета с закругленными углами, на фоне которого в центральной части выполнен изобразительный элемент в виде круга желтого цвета, внутри которого изображены глаза, нос, рот, язык, сверху изображен поварской колпак белого цвета, а слева изображен кулак с вытянутым большим пальцем. Над изобразительным элементом размещено слово «ВКУСНЯШКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под изобразительным элементом размещено словосочетание «сеть кафе-бистро», выполненное

стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы выполнены по окружности желтым цветом с черным контуром.

Роспатентом 02.12.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740985. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «ВКУСНЯШКИ» по свидетельству №225757 с приоритетом от 19.03.2001, зарегистрированный на имя Вм. Ригли Дж. Компани, 1132 В. Блэкхок Стрит, Чикаго, Иллинойс, 60642, Соединенные Штаты Америки для однородных товаров 29 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Вкусняшка» по свидетельству №481149 с приоритетом от 24.12.2010, зарегистрированный на имя ООО «ПЕРВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» для однородных услуг 35, 43 классов МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Вкусняша» по свидетельству №479082 с приоритетом от 06.06.2011, зарегистрированный на имя ООО «Областная продовольственная компания» для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено семантическим (подобие заложенных в словесных элементах «Вкусняшка», «ВКУСНЯШКИ», «Вкусняша») и фонетическим сходством словесных элементов.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «Сеть кафе-бистро» (бистро – небольшая закусочная, ресторанчик; кафе –

небольшой ресторан; сеть – совокупность однородных взаимосвязанных учреждений, выполняющих одно задание (см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 2002, стр. 44, 266, 738) не обладает различительной способностью, поскольку в целом указывает на видовое наименование предприятия и его назначение, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку указанный словесный элемент определяет назначение и область деятельности, то применительно к услугам, не отвечающим данному требованию (обеспечение временного проживания) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно услуг.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесные элементы «мебель по вашим проектам» в целом являются неохраняемыми, поскольку указывают на вид, свойства товаров.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 11.03.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют существенные фонетические (заявленное обозначение включает словесные элементы «сеть кфе-бистро», которые отсутствуют в противопоставленных товарных знаках), графические (разное графическое написание словесных элементов, различные изобразительные элементы, различное цветовое сочетание, присутствие в заявленном обозначении дополнительных изобразительных элементов) и семантические (в заявленном обозначении присутствует указание «кафе-бистро», тогда как в товарном знаке по свидетельству №481149 присутствует слово «лавка», указывающее на иную сферу обслуживания) различия;

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление на потребителя, что исключает возможность смешения их в гражданском обороте;

- согласно сведениям из сети Интернет правообладатель товарного знака по свидетельству №481149 производит и продает сладости через небольшие магазины;

- в то же время заявитель является владельцем сети кафе, где можно круглосуточно поесть (см. <http://vkusnyashka.su>);

- таким образом, различное зрительное впечатление сравниваемых знаков и различная сфера деятельности заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №481149, исключает возможность смешения их в гражданском обороте.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011740985 в отношении уточненного перечня услуг, а именно в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация услуг 43 класса; продвижение услуг 43 класса» и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (14.12.2011) заявки №2011740985 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 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 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.

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 пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение, включающее прямоугольник красного цвета с закругленными углами, на фоне которого в центральной части выполнен изобразительный элемент в виде «стилизованного колобка» (круга желтого цвета, внутри которого изображены глаза, нос, рот, язык, сверху изображен поварской колпак белого цвета, а слева изображен кулак с вытянутым большим пальцем). Над изобразительным элементом размещено слово «ВКУСНЯШКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под изобразительным элементом размещено словосочетание «сеть кафе-бистро», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы выполнены по окружности желтым цветом с черным контуром.

Согласно уточненному заявителем в возражении перечню государственная регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ: демонстрация услуг 43 класса; продвижение услуг 43 класса;

43 класс МКТУ: закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Необходимо отметить, что включение заявителем в перечень услуг 43 класса МКТУ услуг по прокату мебели, столового белья и посуды является необоснованным, поскольку данные услуги не были заявлены в изначальном перечне заявки №2011740985 и не соотносятся как род/вид с услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», изначально указанными в перечне.

Словосочетание «сеть кафе-бистро» указывает на видовое наименование предприятия и его назначение, что заявителем не оспаривается. В этой связи указанные элементы являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в скорректированном заявителем перечне услуг 43 класса МКТУ указаны услуги кемпингов, которые представляют собой частный вид услуг по обеспечению временного проживания, а заявленное обозначение содержит указание на иной род услуг («сеть кафе-бистро» - услуги по обеспечению едой и напитками), усматривается несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740985 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №225757, №481149, №479082 которые ранее были зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак по свидетельству №225757 представляет собой словесное обозначение «ВКУСНЯШКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №481149 представляет собой



комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник светло коричневого цвета, в центральной части которого оригинальным шрифтом буквами русского алфавита выполнено слово «Вкусняшка». Над указанным словесным элементом размещено словосочетание «карамельно-шоколадная лавка», выполненное мелким шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы «карамельно-шоколадная лавка» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Под словесным элементом справа выполнено стилизованное изображение улыбки с языком. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №479082 представляет собой комбинированное обозначение , включающее прямоугольник желтого цвета с красным контуром, на фоне которого оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета выполнен словесный элемент «ВКУСНЯША». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство было установлено следующее.

В комбинированных обозначениях (заявленном обозначении и товарных знаках по свидетельствам №481149 и №479082) основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «ВКУСНЯШКА» и «ВКУСНЯША», которые доминируют в обозначениях визуально, легко прочитываются и хорошо

запоминаются. Словесные элементы «сеть кафе-бистро» и «карамельно-шоколадная лавка» не выполняют индивидуализирующую функцию и являются неохраняемыми элементами знаков.

В силу изложенного в случае установления сходства основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №481149 включают фонетический тождественный словесный элемент «ВКУСНЯШКА».

Словесный элемент «ВКУСНЯШКА» заявленного обозначения и слово «ВКУСНЯША» товарного знака по свидетельству №479082 являются фонетически сходными, поскольку совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковом порядке (тождественна начальная часть «ВКУСНЯШ-», составляющая большую часть словесных элементов), усматривается одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков.

Анализ словарей русского языка показал, что слова «ВКУСНЯШКА» и «ВКУСНЯША» не являются лексическими единицами русского языка, в связи с чем, они могли быть отнесены к категории фантазийных. Вместе с тем, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, для российских потребителей очевидно, что данные искусственно образованные слова являются производными от слов «ВКУС»/«ВКУСНО», в связи с чем они порождают одинаковые смысловые ассоциации.

Таким образом, с учетом высокой степени фонетического сходства и наличия семантического сходства основных индивидуализирующих словесных элементов, заявленное обозначение было признано сходным в целом с товарными знаками по свидетельствам №225757, №481149, №479082.

Поскольку заявитель исключил из заявленного перечня товары 29 класса МКТУ, товарный знак по свидетельству №225757, зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ, не является препятствием для

государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740985 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация услуг 43 класса; продвижение услуг 43 класса».

Товарный знак по свидетельству №479082 также зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением, а именно, в перечне указаны такие услуги, как «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной продажи». Следует признать, что услуги 35 класса МКТУ сравниваемых перечней относятся к общему роду услуг по продвижению товаров/услуг, имеют одинаковое назначение, связанное, в частности, с увеличением доли товара/услуги на рынке, увеличением узнаваемости и пр., в связи с чем, являются однородными.

Услуги 43 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №481149 совпадают по виду (закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом), имеют одинаковой круг потребителей, сходные места оказания, что свидетельствует об их однородности.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству №481149 специализируется на производстве десертов, тогда как заявитель является владельцем сети кафе, следует отметить, что при анализе однородности оценке подвергаются не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, а услуги, указанные в перечне заявки №2011740985, и услуги, на которые распространяется правовая охрана ранее зарегистрированного товарного знака согласно перечню.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарными

знаками по свидетельствам №481149 и №479082 в отношении вышеперечисленных однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2013.