

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 02.04.2021, поданное компанией SMG Perpet, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210350, при этом установлено следующее.



Знак «  » по международной регистрации №1210350 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации

интеллектуальной собственности 09.06.2014 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 24.02.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации



знаку «» по международной регистрации №1210350 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным требованиями пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "MEXICAN GRILL" является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные услуги 43 класса МКТУ, указывая на их свойства и назначение.

Кроме того, знак по международной регистрации №1210350 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**CHIPOTLE**» по свидетельству №274220 с приоритетом от 21.07.2003 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесный элемент «MEXICAN GRILL» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- 25.03.2021 по противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 274220 было принято решение о прекращении правовой

охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя, в связи с чем указанный товарный знак больше не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210350.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории



Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1210350 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «MEXICAN GRILL».

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением приложена копия решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 274220.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.06.2014) приоритета международной регистрации №1210350 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 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.

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).



Знак «» по международной регистрации №1210350 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух окружностей, из стилизованного изображения перца, и из словесных элементов «CHIPOTLE», «MEXICAN GRILL», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210360 в отношении всех

заявленных услуг 43 класса МКТУ основано его несоответствии пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словосочетание «MEXICAN GRILL», которое переводится с английского языка как «мексиканский гриль» (https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=mexican+grill&lang=en-ru), в связи с чем характеризует заявленные услуги 43 класса МКТУ «restaurant services (ресторанные услуги); take-out restaurant services (рестораны, торгующие едой на вынос)», указывая на их вид и назначение (услуги ресторанов, связанные с приготовлением блюд на гриле по мексиканским рецептам), следовательно, для указанных услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словосочетания «MEXICAN GRILL» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству № 274220, коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленный товарный знак "CHIPOTLE" по свидетельству № 274220 с приоритетом от 21.07.2003 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, решением Роспатента от 25.03.2021 была досрочно прекращена правовая охрана полностью противопоставленного товарного знака по свидетельству № 274220 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление по свидетельству № 274220, а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 24.02.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210350 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «MEXICAN GRILL».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2021, отменить решение Роспатента от 24.02.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210350 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «MEXICAN GRILL».