

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.08.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Хлыбовой Татьяной Георгиевной, Пермский край, г. Пермь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020708880, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2020708880, поданной 25.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 27.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020708880.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с



товарным знаком по свидетельству №686389 с приоритетом от 09.08.2017 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лина», г. Рязань, для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Роспатент 27.08.2021 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 30.11.2021, дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке следующими позициями *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*;

- словесный элемент заявленного обозначения «Пироги с пылу, с жару» в отношении услуг уточненного перечня указывает на вид и назначение и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В подтверждение данного довода заявитель приводит выдержки из статьи, касающиеся товарного знака «С пылу с жару», а также практику Роспатента в отношении возражения, поданного ООО «МАКДОНАЛДС» против предоставления правовой охраны товарному знаку «С ПЫЛУ С ЖАРУ» по свидетельству №405078 и в отношении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «TOYSTORE» по заявке №2011726742;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- фонетическое различие сравниваемых словесных элементов обусловлено тем, что они включают разное количество слов, звуков, букв (1);

- сравниваемые обозначения производят разное общеэстетическое впечатление, следовательно, не сходны визуально;

- словесный элемент заявленного обозначения «Пирог с пылу, с жару» означает свежеспеченные пироги, «только что появившиеся пироги». Словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ» противопоставленного знака является многозначным и может иметь следующие значения «свежеспеченное, только что поджаренное, сваренное» или «шутл. только что появившееся, недавно по времени возникшее» и поскольку не содержит указание на то, что именно появилось или возникло совсем недавно, то речь может идти как о съедобных продуктах, так и о нематериальных вещах, следовательно, не сходны семантически;

- заявитель в тексте возражения ссылается на судебную практику, которая подтверждает выводы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020708880 в отношении уточненного перечня услуг, указанного выше.

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

С учетом даты (25.02.2020) поступления заявки № 2020708880 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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.

В соответствии с положениями 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Пирог с пылу, с жару



Заявленное обозначение

по заявке

№ 2020708880 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Пирог с пылу, с жару», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения растения.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением был



противопоставлен товарный знак по свидетельству №686389, представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено фонетическим и семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «С ПЫЛУ С ЖАРУ», входящих в их состав.

При этом коллегия учитывала, что противопоставленный товарный знак (1) охраняется в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые относятся к услугам общественного питания, и правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг общественного питания, в этой связи при маркировке данных услуг будут восприниматься потребителем в близком друг к другу значении, т.е. вызывать сходные смысловые ассоциации.

Наличие словесного элемента «Пирог» в заявленном обозначении не меняет вывода коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку представляет собой слабый элемент.

Что касается графического признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным ему товарным знаком (1) имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетическое и семантическое тождество основных словесных элементов. «С ПЫЛУ С ЖАРУ». При этом коллегия учитывала, что исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ, а именно: *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны*

самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку».*

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что услуги уточненного перечня идентичны услугам противопоставленного знака (1), либо относятся к одной категории услуг «услуги общественного питания», соответственно, имеют одно назначение «приготовление по заказу потребителя различных блюд, в том числе в сочетании с услугами по организации досуга», один рынок оказания услуг и круг потребителей. В возражении однородность услуг заявителем не оспаривается.

Следует указать, что высокая степень однородности сравниваемых услуг и высокая степень сходства сравниваемых обозначений обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому лицу, что приведет к дезориентации потребителей на рынке услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 за №10.

Что касается довода заявителя относительно того, что словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ» не обладает различительной способностью и приведенной в качестве подтверждения данного довода, практики Роспатента, то коллегия отмечает следующее.

Делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Кроме того, указанное в качестве примера - возражение по заявке №2011726742 касается другого обозначения, а именно «TOYSTORE».

Что касается указанного в качестве примера возражения, поданного ООО «МАКДОНАЛДС», против предоставления правовой охраны товарного знака

С ПЫЛУ С ЖАРУ по свидетельству №405078, мотивированное несоответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то решением Роспатента в удовлетворении данного возражения было отказано и в настоящее время правовая охрана данного товарного знака не оспорена.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №686389 в отношении услуг 43 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2021.