

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 12.04.2022, поданное ООО “Винегрет кафе”, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021713324 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2021713324, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.02.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком обслуживания «**VINIGRET**», зарегистрированным под №321290 с приоритетом от 23.11.2005г. на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, дер.Нурлино,

ул.Комсомольская, д.2, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «винегрет» общеизвестно и употребимо;
- фонетическое сходство обозначений отсутствует, поскольку при прочтении противопоставленного товарного знака «**VINIГРЕТ**», используя транскрипцию, потребитель может прочесть его как «ВИНИТПЕТ», так как начало обозначения выполнено в латинице и читается как «ВИНИ», то и остальные буквы может прочитать исходя из их звучания на латинице «ТПЕТ»;
- противопоставленный товарный знак состоит из двух словесных элементов «VINI» и «ГРЕТ», заявленное обозначение состоит из одного словесного обозначения;
- оба обозначения состоят из восьми букв, при этом совпадение по последовательности написания составляет только три буквы «vin», в этой связи невозможно спутать сравниваемые обозначения;
- графическое отсутствие сходства обозначений обусловлено использованием в написании словесных элементов в различных шрифтах, по различному способу написания (прописные и заглавные буквы), в различных цветовых гаммах (заявленное обозначение в темно-красно-пурпурном цвете, противопоставленное обозначение выполнено в черном цвете);
- заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя ООО «ВИНЕГРЕТ КАФЕ» и оказывает услуги общественного питания;
- согласно сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, правообладатель противопоставленного товарного знака не имеет ОКВЭД 56.10, соответственно, не может заниматься деятельностью, которую осуществляет заявитель;
- таким образом, принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному производителю отсутствует, ввиду того, что заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации осуществляют разные виды деятельности;

- с учетом изложенного, сопоставляемые обозначения не являются сходными, а заявленное обозначение обладает различительной способностью.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

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

С учетом даты (11.03.2021) поступления заявки №2021713324 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является



комбинированным « », включающим в свой состав прямоугольную рамку с закругленными углами, в которой расположен словесный элемент «vinegret», выполненный прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с использованием темно-красно-пурпурного и желто-зеленого цветов. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги столовых».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №321290 представляет собой словесное обозначение «**VINIГРЕТ**», в котором использованы заглавные буквы различных алфавитов, первые четыре буквы «VINI» - латинского алфавита, последние четыре буквы «ГРЕТ» - русского алфавита. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками: кафе, бары, закусочные, система быстрого обслуживания, рестораны, столовые, услуги по приготовлению блюд и доставка их на дом, обслуживание обедов, свадеб и т.п. (кейтеринг)».

В заявленном комбинированном обозначении основным элементом, на которое обращает прежде всего внимание потребитель, является словесный элемент.

Таким образом, сопоставительный анализ среди заявленного словесного элемента «vinegret» и противопоставленного ему словесного элемента «VINIГРЕТ» показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы являются фонетически сходными, поскольку произносятся одинаково. Словесный элемент «vinegret» заявленного обозначения, согласно правилам английского языка, прочитывается как «винегрет», противопоставленный товарный знак, несмотря на его выполнение буквами различных алфавитов, состоит из частей «VINI» - вини и «ГРЕТ», и однозначно читается как «винигрет». Иного звукового восприятия словесного элемента «VINIГРЕТ» быть не может, поскольку средней российский потребитель достаточно легко различает латинские буквы,

которые отсутствуют в русском алфавите, и русские буквы, которые также не содержатся в латинском алфавите. В этой связи, довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак может быть прочитан потребителями как «ВИНИТПЕТ», не может быть признан убедительным.

Фонетическое сходство сопоставляемых элементов также обеспечивается тождественным составом гласных и согласных букв, наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, одинаковым количеством слогов.

С учетом сказанного, сравниваемые элементы имеют высокую степень фонетического сходства обозначений.

Ввиду того, что противопоставленный товарный знак «VINIGRET» является фантазийным, проведение семантического анализа на его сходство с заявленным обозначением «vinegret», не представляется возможным.

Вместе с тем, словесный элемент «vinegret» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «винегрет». Противопоставленный товарный знак, как было установлено выше, прочитывается как «винигрет» и созвучно с хорошо знакомым потребителям словарным словом «винегрет». Следовательно, вполне вероятно, что потребитель при восприятии противопоставленного товарного знака «VINIGRET» в искаженном его написании воспримет в значении «винегрет».

Таким образом, нельзя исключать вероятность того, что потребителями сравниваемые обозначения могут быть восприняты в одном и том же семантическом значении, относящемся к холодному блюду русской кухни, закуске, разновидности салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печеная свекла.

Визуальный фактор сходства носит, в данном случае, второстепенный характер, поскольку противопоставленный товарный знак является словесным и не имеет каких-либо оригинальных графических элементов. Однако, такие признаки как схожая визуальная длина словесных элементов, схожее написание первых трех букв «vin»/ «VIN»

в словесных элементах позволяет коллегии прийти к выводу о близком визуальном сходстве словесных элементов сопоставляемых обозначений.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечнях анализируемых обозначений, показал, что они являются однородными, поскольку часть из них содержит тождественные позиции услуг, остальная часть объединена родовыми позициями «услуги, связанные с приготовлением еды и напитков для употребления», «услуги, оказываемые в области общественного питания», следовательно, сопоставляемые услуги имеют одинаковое назначение, оказываются одними и теми же лицами, имеют одинаковые круг потребителей. Однородность заявителем в возражении не оспаривалась.

Мнение заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака не оказывает деятельность по услугам общественного питания, не может повлиять на вывод об отсутствии однородности сопоставляемых услуг, поскольку анализу подвергаются непосредственно услуги, указанные в заявленном обозначении и в перечне противопоставленного товарного знака, а не виды деятельности по ОКВЭД.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2022.