

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленным 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 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.10.2024 возражение, поданное Флегановым Олегом Владимировичем, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023745252, при этом установлено следующее.

GAJA

Обозначение «**RESTAURANT**» по заявке № 2023745252, поданной 26.05.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Роспатентом от 04.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку включенный в заявленное обозначение словесный элемент «RESTAURANT» является неохрانياемым элементом, а также установлено сходство заявленного обозначения до степени смешения со знаками «**GAJA**» по международной регистрации № 880319 с приоритетом от 12.01.2006 (продлен до



12.01.2026) и «**RESTAURANT**» по международной регистрации № 484965 с конвенционным приоритетом от 29.12.1983 (продлен до 03.05.2034),

зарегистрированными на имя GAJA S.S. (Societa Semplice), Италия, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ. В оспариваемом решении отмечается, что GAJA S.S. (Societa Semplice), давно и активно использует товарные знаки со словесным элементом «GAJA» для маркировки вина, они приобрели репутацию и широкую известность среди потребителей (см. Интернет <https://luding.ru/academy/iskusstvo/vino-s-istoriey-traditsii-i-modern-v-vinakh-gaja/>; <https://winestyle.ru/wine/gaja/>; <http://www.vinoitaliano.ru/gaja.html>; <https://winestreet.ru/wine/gaja/>; <https://decanter.ru/angelo-gaja-wine>; <https://blog.wine.time.moscow/Gaja>; https://wine-shopper.ru/wine_color/smf/region-is-toskana/proizvoditel-is-gaja/).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2024 поступило возражение, в котором выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары 33 класса МКТУ и услуги 43 класса МКТУ имеют различное назначение и не являются однородными;

- по данному вопросу имеется устоявшаяся практика Роспатента, в частности, по заявкам № 2018758943 (заключение от 21.05.2020) и № 2020772109 (заключение от 17.02.2023), в которых услуги общественного питания 43 класса МКТУ не были признаны однородными товарам 33 класса МКТУ;

- услуги 43 класса МКТУ направлены на оказание питания и не связаны с производством алкогольных напитков, производство которых требует специализированного оборудования, мощностей и иного рода деятельности, отличной по целевому назначению;

- целевое назначение объектов общественного питания не предполагает принадлежности к производителям алкоголя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака № 2023745252 от 04.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2025, было введено дополнительное основание отказа: несоответствие заявленного обозначения

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи со знаком «GAJA'S» по международной регистрации № 1569902 с конвенционным приоритетом от 26.06.2020, зарегистрированной также на имя GAJA S.S., Италия. Кроме того, принято во внимание обращение правообладателя противопоставленных товарных знаков, поступившее 20.09.2023.

Заявитель 19.02.2025 представил дополнение к возражению, повторно указав на различие назначения товаров 33 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, сославшись на практику Роспатента и отсутствие доказательств использования противопоставленных товарных знаков в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В ходе заседания коллегии по рассмотрению возражения, состоявшегося 12.03.2025, в порядке, предусмотренном пунктом 45 Правил, коллегией были приобщены дополнительные материалы, а именно ссылки на публикации, отражающие известность противопоставленных обозначений: <https://www.kommersant.ru/doc/301650>, <https://dzen.ru/a/XglnpSvrSQct4JHg>, <http://www.vinoitaliano.ru/gaja.html>.

Корреспонденцией от 03.04.2025 заявитель представил дополнение, в котором указал:

– указанные источники нельзя отнести к обстоятельствам, усугубляющим смешение, поскольку они не подтверждают известность товарного знака, так как по источнику <https://www.kommersant.ru/doc/301650> с 14.12.2001 по 12.03.2025 имеется 676 просмотров статьи, по источнику <https://dzen.ru/a/XglnpSvrSQct4JHg> – 30 просмотров, по источнику <http://www.vinoitaliano.ru/gaja.html> нет возможности оценить влияние на общественное мнение;

– среднее количество поисковых запросов «gaja вино» составляет 100 в месяц, что эквивалентно 0,0000098% от всех запросов;

– приведенные знаки по международным регистрациям №№ 880319, 484965, 1569902 не образуют серию, поскольку не воспринимаются как варианты одного обозначения;

– не представлено доказательств использования противопоставленных товарных знаков в отношении услуг 43 класса МКТУ;

– услуги общепита и производство алкоголя различны по назначению и не могут восприниматься потребителем как происходящие от одного изготовителя;

– среднестатистический потребитель не ассоциирует объекты питания с производством алкоголя.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023745252 от 04.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке № 2023745252 для следующих услугам 43 класса МКТУ: «информация и консультации по вопросам приготовления пищи, услуги закусочных, услуги кафе, услуги кафетериев, услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках], услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги ресторанов, услуги ресторанов с едой на вынос, услуги ресторанов самообслуживания, услуги столовых».

В подтверждение своих доводов заявитель представил: копию решения об отказе, заключения к решениям Роспатента от 21.05.2020 и 17.02.2023, статистические данные, аналитику в отношении Интернет-источников.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.05.2023) подачи заявки № 2023745252 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 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, регистрационный № 38572 (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.

Согласно пункту 40 Правил на основании результатов поиска определяется:

- степень сходства заявленного обозначения и выявленных при проведении поиска обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации или признанных общеизвестными в Российской Федерации, имеющих более ранний приоритет;

- однородность товаров, указанных в перечне товаров заявки, товарам, для которых зарегистрированы (заявлены на регистрацию) выявленные при проведении поиска тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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 обозначения 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 обозначения понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В качестве товарного знака по заявке № 2023745252 испрашивается

GAJA

регистрация обозначения «**RESTAURANT**», содержащего словесные элементы «GAJA» и «RESTAURANT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, перечисленных в дополнении от 03.04.2025.

Слово «RESTAURANT» является указанием на вид услуги и потому не обладает различительной способностью, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что заявитель не оспаривает.

В рамках положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023745252 в качестве товарного знака, согласно оспариваемому решению и дополнительным мотивам, выдвинутым коллегией, препятствуют знаки



«GAJA», «», «GAJA'S» по международным регистрациям № 880319 с приоритетом от 12.01.2006, № 484965 с приоритетом от 29.12.1983, № 1569902 с приоритетом от 26.06.2020, зарегистрированные на имя GAJA S.S. (Societa Semplice), Италия, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки включают в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «GAJA», которое наиболее вероятно читается как [ГАЙЯ]. Его прочтение обусловлено транслитерацией итальянского обозначения, известного в сфере виноделия и среди ценителей вина (<http://www.vinoitaliano.ru/gaja.html>).

В свою очередь, заявленное обозначение включает в качестве основного словесного элемента слово «GAJA», следовательно, имеет место полное совпадение основного элемента сопоставляемых обозначения и товарных знаков, что обеспечивает их сходство по фонетическому (наличие совпадающих звуков, наличие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, вхождение одного обозначения в другое), смысловому (совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение) и визуальному (общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово) критериям.

В соответствии с правоприменительной практикой не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью

совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака (данная позиция отражена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022 и др.).

Дополнительный словесный элемент «RESTAURANT», входящий в состав заявленного обозначения, не устраняет тождество основного элемента «GAJA» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, при этом не обуславливает индивидуализирующую нагрузку обозначения в целом, в связи с чем не приводит к несходству обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом. Как следствие, степень их сходства является высокой, поскольку определяются все критерии сходства, предусмотренные пунктом 42 Правил.

Заявителем представлены доводы об отсутствии однородности товаров 33 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 45 Правил учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному источнику происхождения (изготовителю/исполнителю).

Противопоставленные товарные знаки охраняются на территории Российской Федерации в отношении товаров «вина, игристые вина, вермуты, крепкие спиртные напитки, ликеры» (регистрация № 880319), «вина» (регистрация № 484965), «алкогольные напитки, за исключением пива» (регистрация № 1569902), которые являются алкогольной продукцией.

Заявленные услуги «услуги закусочных, услуги кафе, услуги кафетериев, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги ресторанов, услуги ресторанов с едой на вынос, услуги ресторанов самообслуживания, услуги столовых» относятся к услугам в области общественного питания, то есть услугам по реализации с потреблением на месте и вне предприятий питания ассортимента продукции и услуг, включая готовые блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары (см. ГОСТ

30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»).

Заявитель исключил из испрашиваемого перечня «услуги баров», как направленные, главным образом, на реализацию алкогольных и (или) безалкогольных напитков, горячих и прохладительных напитков (см. ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»), однако назначение иных услуг, соответствующих деятельности предприятий питания, также связано с реализацией напитков, в том числе алкогольных.

«Услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]» прямо называют напитки как общее родовое наименование для товаров 32 и 33 классов МКТУ, в связи с чем однородны им, так как конкретизированы товарами, в связи с которыми оказываются.

Услуга «информация и консультации по вопросам приготовления пищи» охватывает также вопросы подбора напитков, включая вина, к определенным блюдам – эти консультационные услуги предоставляются сомелье в ресторанах, авторами кулинарных блогов и изданий, преподавателями гастрономических курсов. Как следствие, вино и рекомендации по его подаче или использованию в приготовлении пищи входят в круг предоставляемой информации, что свидетельствует об общем круге потребителей и условиях реализации и оказания сравниваемых товаров и услуг.

Таким образом, в рассматриваемом случае, несмотря на различное назначение товаров 33 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ (что не позволяет говорить о высокой степени однородности), усматриваются иные (второстепенные) признаки однородности: взаимодополняемость товаров и услуг (алкогольные напитки (вина) являются традиционной составляющей ресторанного обслуживания и нередко подаются в рамках услуг других видов предприятий питания), условия реализации (предприятия питания связаны с реализацией не только блюд, но и алкогольных напитков, включая вина), круг потребителей (широкий круг потребителей, так как товары и услуги направлены на неограниченный круг непрофессиональных

участников рынка), а также возможность общего источника происхождения товаров и услуг (винодельни, как производители алкогольной продукции нередко открывают рестораны или дегустационные залы), следовательно, у потребителя может возникнуть представление о том, что ресторан, использующий обозначение «GAJA», связан с винодельней «GAJA» или вином с данной маркировкой.

Заявитель ссылался на решения Роспатента по заявкам № 2018758943, 2020772109, в которых товары 33 класса МКТУ и услуги 43 класса МКТУ не признавались однородными, вместе с тем требования пункта 40 Правил и разъяснения пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 предписывают исследовать степень сходства обозначений и степень однородности товаров и услуг как главные факторы, определяющие вероятность смешения, однако могут иметь место и дополнительные обстоятельства, которые индивидуальны для каждого случая.

В данном случае дополнительно следует учитывать обстоятельства, усугубляющие угрозу смешения, а именно то, что противопоставленные товарные знаки образуют серию, в которой доминирует обозначение «GAJA», при этом правообладатель GAJA S.S. (Societa Semplice) длительно и активно использует товарные знаки «GAJA» для маркировки вин, обладающих высокой репутацией в профессиональном винодельческом сообществе и узнаваемостью среди потребителей алкогольной продукции, о чем свидетельствуют многочисленные публикации (см. источники оспариваемого решения и коллегии).

Заявитель в своем дополнении оспаривает известность товарного знака «GAJA» на территории России, обосновывая позицию низкими показателями просмотров Интернет-источников, приведенных коллегией. Вместе с тем указанная аргументация не состоятельна, поскольку наличие репутации товарного знака и его узнаваемости у целевой аудитории определяется не количественными показателями отдельных Интернет-ресурсов, а совокупностью факторов, свидетельствующих о широкой представленности и информационной насыщенности обозначения в различных источниках. Потребителю в Российской Федерации предоставлена возможность в свободном доступе ознакомиться с информацией о товарном знаке

«GAJA», его истории, производителе, продукции и гастрономических характеристиках через винные каталоги, профессиональные публикации, сайты импортеров, винные магазины и другие источники. Представленные в материалах дела ссылки на различные источники (включая <https://luding.ru>, <https://winestyle.ru>, <https://decanter.ru>, <https://kommersant.ru>) подтверждают устойчивое информационное присутствие обозначения «GAJA» в информационной среде, предназначенной для российских потребителей.

Следует также учитывать, что репутация винодельческого дома формируется не за счет краткосрочной Интернет-активности, а посредством многолетней целенаправленной деятельности на рынке, стабильного качества продукции (<http://www.vinoitaliano.ru/gaja.html>).

Таким образом, сведения о репутации товарных знаков «GAJA» повышают риск возникновения ассоциаций с производителем вина при использовании аналогичного обозначения в сфере общественного питания. В связи с этим отсутствие доказательств использования противопоставленных товарных знаков в отношении услуг 43 класса МКТУ не имеет предопределяющего значения.



Также заявитель полагает, что товарные знаки «GAJA», «», «GAJA'S» не могут быть квалифицированы как «серия» товарных знаков одного лица, а являются вариантами одного и того же обозначения, вместе с тем соответствующий довод несостоятелен, поскольку все указанные товарные знаки являются различными по количеству элементов, но объединены одним и тем же «сильным» элементом. В данном случае слово «GAJA» является элементом, определяющим индивидуализирующую нагрузку каждого из товарных знаков, которых более, чем два, и все они зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ, следовательно, рассматриваемые противопоставленные товарные знаки квалифицируются как «серия» товарных знаков одного лица.

В соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ (п. 162 Постановления от 23.04.2019 № 10), при высокой степени сходства обозначений достаточно даже низкой степени однородности товаров и услуг. В данном случае полное тождество доминирующего элемента («GAJA»), формирующего серию товарных знаков, и их репутация усиливают вероятность смешения и приводит к выводу о наличии угрозы смешения обозначений в гражданском обороте, несмотря на формально низкую степень однородности товаров и услуг.

Таким образом, заявленное обозначение и знаки по международным регистрациям №№ 880319, 484965, 1569902 являются сходными в высокой степени, несмотря на наличие дополнительного элемента «RESTAURANT», товары и услуги, для маркировки которых они предназначены характеризуются низкой степенью однородности, при этом имеются такие обстоятельства, усугубляющие вероятность смешения обозначений в гражданском обороте, как наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом, степень известности, узнаваемости товарного знака, которая связана со специфической отраслью виноделия.

Поскольку для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (пункт 162 Постановления пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10), то перечисленные обстоятельства в своей совокупности свидетельствует о том, что противопоставление знаков по международным регистрациям №№ 880319, 484965, 1569902 является правомерным, а регистрация заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2024, изменить решение Роспатента от 04.06.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023745252 с учетом дополнительных обстоятельств.