

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 от 29.07.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384160, поданное САНДХАМ КОНСАЛТИНГ ИНК, Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем оспариваемого товарного знака по заявке №2008713053/50 с приоритетом от 25.04.2008, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 21.07.2009 за №384160, является Общество с ограниченной ответственностью «Эврика», Москва (далее—правообладатель).

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №384160 представляет собой словесное обозначение «Ресторация Обломов», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.07.2011 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №384160 противоречит требованиям, установленным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ОБЛОМОВ» по свидетельству №195143 с приоритетом от 20.01.1999 в

отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ – «снабжение продовольственными товарами, рестораны, в том числе самообслуживания, кафе, закусочные, обслуживание баров, обедов, свадеб, юбилеев, организация встреч по интересам, бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов, печать, в том числе офсетная, видеосъемка и фотографирование, художественный дизайн, реализация товаров»;

- ко времени подачи и регистрации обозначения «РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ» ресторан под одноименным названием «ОБЛОМОВ» действовал на территории РФ около девяти лет;
- ресторан находится в старинном особняке XIX века в исторической части Москвы - Замоскворечье. Место расположения ресторана, старинный особняк на окраине города, обстановка ресторана и его имидж тесно связаны с героем одноименного романа «Обломов» русского писателя И. А. Гончарова;
- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным товарным знаком лица, подавшего возражение, товарным знаком «ОБЛОМОВ» по свидетельству №195143;
- сходство оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству №195143 основано на фонетическом, семантическом тождестве словесных элементов «Обломов/ОБЛОМОВ» и графическом сходстве словесных обозначений в целом;
- присутствие слова «Ресторация» в оспариваемом знаке усиливает сходство, так как под противопоставленным товарным знаком оказываются услуги ресторанов;
- услуги, относящиеся к снабжению продовольственными товарами, услуги ресторанов, в том числе, обслуживание обедов, свадеб, юбилеев, и услуги, связанные с реализацией товаров, следует признать однородными товарам 29 класса, указанным в свидетельстве № 384160;
- кроме того, в процессе реализации товаров 29 класса МКТУ, которые носят название «Ресторация Обломов», у потребителя может возникнуть ложное представление о том, что эти товары изготовлены в ресторане «Обломов», поскольку в настоящее время открытие магазинов при ресторанах, или

изготовление блюд в ресторане по заказу на вывоз или доставку на дом, приобрело широкую популярность.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384160 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки товарных знаков №№: 384160, 195143, 407431.
2. Информация из сети Интернет, в том числе о ресторане «Обломов» и продукции «Ресторация Обломов».
3. Копии словарных статей.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель представил на него отзыв и дополнения к отзыву, существо доводов которых сводится к нижеследующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными за счет присутствия в оспариваемом товарном знаке слова «Ресторация»;
- при этом противопоставленный товарный знак «ОБЛОМОВ» ассоциируется с персонажем романа И.А. Гончарова, а оспариваемый товарный знак «Ресторация Обломов» таких ассоциаций не вызывает;
- данный вывод совпадает с мнением специалиста-филолога Т.С. Маркаровой;
- услуги ресторанов и реализация товаров не являются и не могут являться однородными с такими товарами как различные консервированные продукты;
- в частности, ресторанам запрещено изготовление консервов;
- ресторан «ОБЛОМОВ» находится в Москве, а продукция правообладателя распространяется по всей России;
- обозначение «Ресторация Обломов» не может являться ложным, как указано в возражении, а его способность введения потребителя в заблуждение материалами возражения не доказана;
- отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков и введения потребителя в заблуждение подтверждается заключением Института социологии РАН.

Правообладателем представлены:

4. Заключение Т.С. Маркаровой.

5. Сведения о продукции правообладателя.
6. Сведения о товарных знаках с элементом «РЕСТОРАН».
7. Судебные акты.
8. Заключение специалистов в области маркетинга и сертификации д.э.н. И.А. Фирсова и С.П. Азаровой.
9. Заключение Института социологии РАН.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №384160.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Правовая база для рассмотрения возражения с учетом даты приоритета (25.04.2008) оспариваемого товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №384160 представляет собой словесное обозначение «Ресторация Обломов», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ – «бобы консервированные; бобы соевые консервированные; варенье имбирное; горох консервированный; грибы консервированные; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; закуски лёгкие на базе фруктов; икра; капуста квашеная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; корнишоны; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мякоть фруктовая; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста томатная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; составы для приготовления супов; супы овощные; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные;

фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чечевица консервированная; чипсы фруктовые».

Ни один из элементов оспариваемого товарного знака сам по себе не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров 29 класса МКТУ и правообладателя.

Представленные лицом, подавшим возражение, информационные материалы [1-3] не содержат связи между лицом, подавшим возражение, и рестораном «ОБЛОМОВ», что позволило бы прийти к выводу об ассоциировании потребителем оспариваемого обозначения именно с какой-либо конкретной организацией.

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №384160 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №195143 представляет собой словесное обозначение «ОБЛОМОВ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ – «снабжение продовольственными товарами, рестораны, в том числе самообслуживания, кафе, закусочные, обслуживание баров, обедов, свадеб, юбилеев, организация встреч по интересам, бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов, печать, в том числе офсетная, видеосъемка и фотографирование, художественный дизайн, реализация товаров».

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки «Ресторация Обломов» и «ОБЛОМОВ» не являются сходными по звуковому признаку за счет присутствия в оспариваемом товарном знаке охраняемого словесного элемента «Ресторация», находящегося в начальной позиции и имеющего большую длину (10 букв).

Так, произношение словосочетания «Ресторация Обломов» начинается со слова «Ресторация», что позволяет фонетически воспринимать звукоряд оспариваемого знака как существенно отличающийся от произношения противопоставленного знака.

Визуально сравниваемые обозначения состоят из разного количества элементов (2 и 1), имеют различную длину (17 шрифтовых единиц и 7), что обуславливает отсутствие их сходства по графическому признаку.

В отношении семантики сравниваемых товарных знаков следует отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак представляет собой русскую фамилию, совпадающую с фамилией персонажа романа И.А. Гончарова.

В оспариваемом товарном знаке перед фамилией «Обломов» расположен значимый словесный элемент «Ресторация» [3], который не вызывает ассоциаций с вышеуказанным персонажем в силу его образа жизни, никоим образом не связанного с таким видом деятельности.

Следует отметить, что вероятность смешения товарных знаков напрямую связана с фактически производимыми товарами и оказываемыми услугами, маркируемыми сравниваемыми обозначениями.

Так, товарный знак «Ресторация Обломов» зарегистрирован и используется в отношении различных консервов, относящихся к 29 классу МКТУ, представляющих собой товары, изготавливаемые массовым промышленным способом и поставляемые в разные регионы России [2, 5].

Противопоставленным товарным знаком маркируются ресторанные услуги, оказываемые только в одном заведении, расположенном в Москве [2].

Дополнительно следует отметить, что согласно представленному правообладателю источнику информации [8] ресторанам запрещено изготовление консервов.

Следовательно, у потребителя не может появиться принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что не противоречит требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Выводы об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров и об отсутствии введения потребителя в заблуждение подтверждается Заключением Института социологии РАН [9].

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 09.12.2011 лингвистического исследования к.ф.н. Ю.К. Пироговой следует указать следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений.

С учетом изложенного вышеуказанные материалы не могут быть рассмотрены в рамках поданного возражения от 29.07.2011.

В отношении особого мнения лица, подавшего возражение, от 16.12.2011 необходимо отметить, что существо приведенных в данной корреспонденции доводов по сути не отличается от позиции, изложенной в возражении, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.07.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №384160.