

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, рассмотрела возражение от 26.08.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Строгановф Стейк Хаус», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742120, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011742120 с приоритетом от 22.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 42, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «STROGANOV», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение является неохраноспособным, так как оно не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой распространенную русскую фамилию.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ с

товарными знаками по свидетельствам №№ 410320 («Граф Строгонов») и 374438 («СТРОГАНОВЪ»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.08.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.05.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) русская фамилия Строганов не является распространенной и способна индивидуализировать товары и услуги заявителя;
- 2) заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования заявителем для индивидуализации оказываемых им услуг в области ресторанного бизнеса;
- 3) заявитель уже обладает исключительными правами на товарные знаки, содержащие слова «СТРОГАНОВ» и «STROGANOV», по свидетельствам №№ 392892, 504338 и 504117;
- 4) заявитель ограничивает перечень товаров и услуг, для которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, только товарами 16 и услугами 35, 42, 43 классов МКТУ, которые не однородны товарам и услугам противопоставленных регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 410320 и 374438.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенного в возражении ограниченного перечня товаров 16 и услуг 35, 42, 43 классов МКТУ.

Заявителем были приложены к возражению, а также представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам копии следующих документов:

- учредительные документы заявителя, выписки из ЕГРЮЛ [1];
- сведения о расходах заявителя на рекламу в 2009 – 2013 гг. [2];
- сведения об объемах продаж, произведенных ресторанами заявителя в 2007 – 2013 гг. [3];

- сведения об участии заявителя в выставках, фестивалях и его спонсорской деятельности в 2009 – 2012 гг. [4];
- сведения о публикациях в СМИ и упоминаниях в Интернете [5];
- сведения о ресторанах заявителя и иных лицах, использующих с согласия заявителя принадлежащие ему товарные знаки [6];
- сведения о количестве гостей (потребителей) ресторанов заявителя в 2007 – 2013 гг. [7];
- сведения о наградах заявителя в 2007 – 2013 гг. и отзывы гостей (потребителей) его ресторанов [8];
- отчеты по маркетинговым опросам гостей (потребителей) ресторанов заявителя в 2007 – 2013 гг. [9];
- сертификаты соответствия на услуги общественного питания ресторанов заявителя и лицензия на розничную продажу алкогольной продукции [10];
- благодарственные письма руководства ресторанной группы «СТРОГАНОВ» («STROGANOV») [11];
- акты приемки-сдачи выполненных работ (услуг) по рекламе ресторанов заявителя в СМИ и в Интернете в 2009 – 2012 гг., счета-фактуры [12];
- публикации рекламы ресторанов заявителя в СМИ и скриншоты публикаций в Интернете [13];
- проектные документы 2008 года на размещение вывесок ресторанов «СТРОГАНОВ СТЕЙК ХАУС» и «СТРОГАНОВФФ СТЕЙК ХАУС» [14];
- меню, визитки и календарь ресторана «СТРОГАНОВ» («STROGANOV») [15];
- свидетельства на товарные знаки заявителя и сведения о них [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «STROGANOV». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 22.12.2011 испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 42, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита распространенной (широко известной) русской фамилии Строганов.

Так, фамилия Строганов образована от личного прозвища и относится к распространенному типу славянских фамилий. У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. Фамилия Строганов хранит память о боевой славе родоначальника, который получил в сражениях ранения, оставившие заметные шрамы, тем не менее уцелел и положил начало роду. Строганый – так называли раньше изувеченного в бою или плену бедолагу без уха, пальца, конечности. Промышленники Строгановы объясняли происхождение своей фамилии так: их предок, казак, побывал в турецком плену, где был изувечен, «обстроган». Строгановы – крупнейшие российские купцы и промышленники XVI – XX вв., родом из поморских крестьян. (См. <http://www.analizfamili.ru> – Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий; <http://www.onlinedics.ru> – Словарь русских фамилий).

Строгановы – одна из древнейших и известнейших династий российских предпринимателей, промышленников и торговцев, которые на протяжении пяти веков оказывали влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь Российского государства (см. Яндекс: Словари / Основные понятия менеджмента).

Исходя из изложенного, заявленное обозначение, не имеющее в своем составе каких-либо иных словесных или буквенных элементов, само по себе не способно индивидуализировать (выделять) товары и услуги того или иного конкретного хозяйствующего субъекта, то есть выполнять функцию товарного знака. Следовательно, оно не обладает различительной способностью – является неохраноспособным.

Вместе с тем, документы [1 – 16] позволяют прийти к выводу, что на дату подачи заявки российскому потребителю уже были известны услуги в области ресторанного бизнеса (общественного питания), оказываемые заявителем, в частности, под обозначениями «СТРОГАНОВ» и «STROGANOV».

Так, из документов [1] следует, что основным видом деятельности заявителя является деятельность ресторанов и кафе.

Принадлежащие заявителю товарные знаки [16] использовались с его согласия и иными лицами, входящими в ресторанный группу компаний «СТРОГАНОВ» («STROGANOV»), что подтверждается письмами этих лиц [6] и благодарственными письмами руководства данной группы компаний [11].

В период 2009 – 2011 гг., предшествующий дате подачи заявки, расходы заявителя на рекламу составили более 2 млн. рублей [2].

Реклама сети ресторанов заявителя публиковалась в СМИ и в Интернете [5], в подтверждение чего были представлены соответствующие акты приемки-сдачи выполненных работ (услуг) и счета-фактуры, в частности, за период 2009 – 2011 гг. [12], а также сами публикации соответствующих рекламных материалов в СМИ и скриншоты публикаций в Интернете [13].

В указанный период заявитель принимал участие в международных выставках и фестивалях, оказывал спонсорскую поддержку теннисного чемпионата и джазового фестиваля [4].

По данным бухгалтерского учета доходы заявителя от деятельности сети ресторанов в 2007 – 2011 гг. составили более 400 млн. рублей [3].

Представлены сведения о гостях (потребителях) данных ресторанов, отчеты по их маркетинговым опросам, их отзывы [7 – 9]. У заявителя имеются полученные в указанный период награды (премии) некоторых отраслевых гильдий, фондов и журналов [8].

Деятельность соответствующих ресторанов по оказанию услуг общественного питания и розничной продаже алкогольной продукции сертифицирована и лицензирована [10].

Проектная документация на размещение вывесок ресторанов «СТРОГАНОВ СТЕЙК ХАУС» и «СТРОГАНОВФФ СТЕЙК ХАУС» датирована 2008 годом [14].

Наименования «СТРОГАНОВ» и «STROGANOV», индивидуализирующие рестораны заявителя, содержатся также на меню, визитках и календаре [15].

Принимая во внимание вышеизложенные сведения, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение в течение достаточно длительного периода, предшествующего дате подачи заявки, использовалось заявителем на территории России для индивидуализации его услуг в области ресторанного бизнеса (общественного питания), в результате чего на дату подачи заявки оно уже воспринималось потребителем как товарный знак заявителя, то есть приобрело различительную способность в отношении такого рода услуг.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Кроме того, необходимо отметить, что заявитель уже обладает исключительными правами в отношении данных услуг на товарные знаки по свидетельствам №№ 392892 («И. СТРОГАНОВ»), 504338 («СТРОГАНОВ СТЕЙК ХАУС») и 504117 («STROGANOV STEAK HOUSE»). При этом словесные элементы

«СТЕЙК ХАУС» и «STEAK HOUSE» включены в товарные знаки как неохраняемые элементы, то есть индивидуализирующую роль играют именно слова «СТРОГАНОВ» и «STROGANOV».

Что касается противопоставленных заявленному обозначению товарных знаков по свидетельствам № 410320 с приоритетом от 20.06.2008 (комбинированный товарный знак со словесным элементом «Граф Строгонов») и № 374438 с приоритетом от 13.03.2007 (словесный товарный знак «СТРОГАНОВЪ»), то следует отметить, что заявленное обозначение и данные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия одинакового состава согласных и близкого состава гласных звуков и совпадающих звукосочетаний в словах «STROGANOV» и «Строгонов», а также фонетического тождества у слов «STROGANOV» и «СТРОГАНОВЪ». Следовательно, сравниваемые знаки являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Однако перечни товаров и услуг противопоставленных экспертизой регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 410320 и 374438 не содержат каких-либо услуг, однородных услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

В силу данного обстоятельства отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности неоднородных услуг, для индивидуализации которых предназначены знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

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

удовлетворить возражение от 26.08.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011742120.