

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ресторанные традиции», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014732815 при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014732815, поданной



29.09.2014, заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ОКИ DOKI», выполненный стандартным шрифтом в две строки буквами русского алфавита с использованием латинской буквы «D». Ниже расположен словесный элемент «ресторан», выполненный более мелким шрифтом. Над словесными элементами на фоне прямоугольника красного цвета расположено стилизованное изображение вилки белого цвета, напоминающее одобрительный жест руки. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, красном и белом цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 26.01.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент «ресторан» указывает на видовое наименование предприятия и не обладает различительной способностью, а в отношении услуг, не оказываемых ресторанами, способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №492188 и №492187 (с приоритетом от 15.06.2011), зарегистрированными в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Гинза Проджект. Управление сетевыми проектами». В связи с этим заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, так как не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 18.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с включением словесного элемента «ресторан» в качестве неохраняемого и просит исключить из перечня услуги, которые могут ввести потребителя в заблуждение;
- противопоставленные товарные знаки прекратили свое действие.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014732815 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ.

На заседание коллегии заявитель представил заявление [1], в котором просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2014732815 в отношении

следующих услуг: закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.09.2014) поступления заявки №2014732815 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение включает словесный элемент «ОКИ DOKI», выполненный оригинальным шрифтом в две строки буквами русского алфавита с использованием латинской буквы «D». Ниже расположен словесный элемент «ресторан», выполненный более мелким шрифтом. Над словесными элементами на фоне прямоугольника красного цвета расположено стилизованное изображение вилки белого цвета, напоминающее одобрительный жест руки.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные



обозначения [2] (свидетельство №492188) и [3] (свидетельство №492187), выполненные стандартным шрифтом с использованием латинской буквы «D» и стилизованной буквой «О».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В возражении заявитель просит исключить из правовой охраны словесный элемент «ресторан». Принимая во внимание расположение данного элемента в композиции заявленного обозначения, коллегия считает, что он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом представленного заявителем заявления о сокращении перечня [1] коллегия считает, что данное уточнение исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно предоставляемых услуг. В связи с этим

необходимо заключить, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками [2] и [3] в связи со сходством доминирующих словесных элементов, входящих в состав сопоставляемых обозначений. Данный довод заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, 11.03.2016 правовая охрана товарных знаков [2] и [3] была досрочно прекращена по заявлению правообладателя от 12.02.2016. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренные требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

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

удовлетворить возражение от 18.03.2016, отменить решение Роспатента от 26.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014732815.