

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 07.07.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КУХНЯБАР», г. Казань (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394059, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008732036 с приоритетом от 07.10.2008 зарегистрирован за №394059 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.11.2009 в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Галерея вкуса», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано

Песто

словесное обозначение «**Песто**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Роспатент 07.07.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №394059 в отношении части услуг 43 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 (2, 3) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой термин и является указанием на вид, качество, свойства услуг 43 класса МКТУ (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом) так как воспроизводит название соуса («песто» - традиционный соус из итальянской области Лигурия. Его основа – листья базилика, оливковое масло, чеснок, кедровые орехи, соль, а также сыры пармезан и пекорино);

- термин «Песто» широко используется в кулинарии и характерен для области хозяйственной деятельности (общественное питание), относящейся к услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак;

- согласно п. 12 Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. №1036 (далее – Правила), Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация о продукции и об услугах доводится до сведения потребителей посредством меню, прейскурантов или иными способами, принятыми при оказании таких услуг (п. 13 Правил);

- принимая во внимание указанные требования, а также большую популярность итальянской кухни следует вывод, что у широкого круга предприятий общественного питания имеется не только потребность, но и прямая обязанность в использовании обозначения «Песто» при описании оказываемых ими услуг, относящихся к 43 классу МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394059 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ: «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 подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- распечатки словарно-справочных материалов [1];
- распечатки из сети Интернет о рецептуре и истории применения соуса «песто» [2];
- копию Постановления №1036 от 15.08.1997 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания» [3];
- распечатки из сети Интернет об использовании слова «песто» в меню третьими лицами [4].

На заседании коллегии, состоявшемся 21.09.2016, лицом, подавшим возражение, была также представлена распечатка решения Арбитражного суда республики Татарстан по делу №А65-1753/2015 [5].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя оспариваемого товарного знака «Песто», лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче такого возражения;
- словесный элемент «песто» не является общепринятым термином для части услуг 43 класса МКТУ;
- материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак является лексической единицей, характерной для той или иной конкретной области науки или техники, то есть общепринятым термином;
- в отношении услуг для третьих лиц наименование товара, его вид, свойства, качества и назначение не являются описательными, так как не представляется возможным соотнести вид товара и вид услуги, в связи с чем доводы лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «песто» является указанием на вид, качество, свойства услуг 43 класса МКТУ, является необоснованным;

- как правило, наименования различных продуктов используются в качестве названий ресторанов, баров, закусочных и т.п. и услуг, связанных с деятельностью этих предприятий общественного питания (правовая охрана в качестве товарных знаков предоставлена названиям различных соусов (тар-тар, сальса, бешамель, аджика, васаби) и различных продуктов и блюд (брынза, пекинская утка, буйабес) в отношении услуг 43 класса МКТУ, в том числе относящихся к услугам общественного питания).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №394059 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

- распечатки из сети Интернет словарно-справочной литературы [6];
- распечатку ГОСТа 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и определения»[7];
- распечатки сведений о товарных знаках [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.10.2008) оспариваемого товарного знака по свидетельству №394059 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами и/или 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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 хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Коллегия, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394059 в отношении части услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, поскольку оно осуществляет деятельность в той же области (общественное питание), к которой относятся услуги, указанные в перечне оспариваемой регистрации. Кроме того, коллегией учтено, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем был судебный спор о нарушении исключительного права на товарный знак «Песто» по свидетельству 394059.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394059 в отношении части услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №394059 представляет собой словесное обозначение «Песто», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. http://cooking_recipes.academic.ru/351/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE) «песто» - итальянский национальный соус из зелени, чеснока, оливкового масла, семян пинии и сыра.

Из указанных источников усматривается, что «песто» является наименованием итальянского соуса. Товар «соусы» относится к товарам 30 класса МКТУ.

В отношении услуг 43 класса МКТУ, оспариваемый товарный знак сам по себе никак не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название той или иной конкретной услуги, приведенной в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, и не является обозначением, применяемым различными лицами, оказывающими эти услуги в области общественного питания, для описания ими каких-то определенных характеристик (свойств), присущих таким услугам и известных потребителю.

Обозначение «Песто» может ассоциироваться с итальянской кухней, однако связь на уровне ассоциаций не является прямым указанием на назначение или вид услуг. В связи с этим слово «Песто» для обозначения услуг 43 класса МКТУ носит фантазийных характер и, следовательно обладает различительной способностью.

Данный вывод коллегии подтверждается Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 №39, в соответствии с пунктом 2.2 которых «следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах/услугах через ассоциации. Последним

может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным».

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению, что довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой указание на вид, качества и свойства услуг, является ошибочным.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1-4] не содержат никаких сведений, которые позволили бы признать оспариваемый товарный знак общепринятым термином либо обозначением, характеризующим услуги 43 класса МКТУ, а именно: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», по их виду, качествам и свойствам.

Поскольку довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит общепринятый термин, не был подтвержден лицом, подавшим возражение, ссылками на какие-либо терминологические словари или специализированные отраслевые справочники, то не имеется никаких оснований для вывода, что оспариваемый товарный знак действительно является лексической единицей, характерной для конкретной области деятельности, к которой относятся часть услуг 43 класса МКТУ («закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом») оспариваемой регистрации, то есть собственно общепринятым термином, в данной области.

Резюмируя изложенное, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №394059 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.07.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №394059.