

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 05.09.2017, поданное индивидуальным предпринимателем Горенским Алексеем Валерьевичем, г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016703329, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2016703329 заявлено 08.02.2016 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016703329 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- « **МАМА** » по свидетельствам №596175 с приоритетом от 14.11.2014 и №342558 с приоритетом от 21.02.2006, зарегистрированными на имя ПАО «Отисифарм» в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29, 30, 32 классов МКТУ;

- «» по свидетельству №424553 с приоритетом от 05.12.2008, зарегистрированным на имя Михалкова С.Н. в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- «МАМА ПИЦЦА» по свидетельству №261222 с приоритетом от 08.05.2002, зарегистрированным на имя ООО «Ресторанная коллекция» в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 43 классов МКТУ;

- «» по свидетельству №206479 с приоритетом от 18.11.1999, зарегистрированным на имя компании Тай Президент Фудс Паблик Кампани Лимитед, Тайланд, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- «МАММА» по международной регистрации №1015517 с конвенционным приоритетом от 27.01.2009, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Saarioinen Eesti OÜ Rebastemae tee 1, Kalevi küla EE-79606 Rapla vald, Raplamaa Estonia, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ;

- «МАМА» по международной регистрации №909072А, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Mama Restaurants GmbH Rothenbaumchaussee 58 20148 Hamburg Germany, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- «МАМА» по международной регистрации №909072, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Mama Restaurants GmbH Rothenbaumchaussee 58 20148 Hamburg Germany, в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;

- «Mamas» по международной регистрации №694004, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя

CAFEA GmbH Am Sandtorkai 2 20457 Hamburg Germany в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В отношении словесных элементов «семейный ресторанчик», «EAT», «DRINK» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они относятся к неохраняемым элементам, так как не обладают различительной способностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака для услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»;

- в отношении указанных услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлены товарный знак «МАМА ПИЦЦА» по свидетельству №261222 и знак «МАМА» по международной регистрации №909072А;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное зрительное впечатление;

- противопоставленные товарные знаки не имеют особого графического исполнения и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, тогда как словесный элемент заявленного обозначения выполнен с апострофом строчными буквами и заключен в рамку в форме кухонной скалки;

- наличие буквы «S» в конце слова в заявленном обозначении обеспечивает ему фонетическое различие от противопоставленных товарных знаков;

- неохраняемые элементы «семейный ресторанчик» и английские слова «eat, drink, be happy», с учетом общего впечатления, формируемого под воздействием элемента «mama's», выполняющего основную индивидуализирующую функцию, создают качественно иной уровень восприятия заявленного обозначения;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, ввиду чего сходство сравниваемых товарных знаков до степени смешения отсутствует.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (08.02.2016) поступления заявки №2016703329 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 обозначениях 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 обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее прямоугольник коричневого цвета, в центральной части которого размещено стилизованное изображение скалки, выполненное контуром белого цвета. На фоне скалки размещены слово «mama's», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и словосочетание «семейный ресторанчик», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части прямоугольника коричневого цвета в одну строку по горизонтали размещены словесные элементы «EAT», «DRINK», «BE», «HAPPY», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слова «mama's» и «семейный ресторанчик» выполнены черным цветом, а слова «EAT», «DRINK», «BE», «HAPPY» белым цветом.

Относительно словесных элементов «семейный ресторанчик», «ЕАТ», «DRINK» (переводятся с английского языка как «есть, поглощать, поедать» и «пить», соответственно), необходимо отметить, что указанные слова правомерно отнесены экспертизой на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса к категории неохраноспособных элементов (указывают на вид, назначение заведения общественного питания). Заявитель в своем возражении не оспаривает данный вывод экспертизы.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» (перечень был уточнен заявителем в возражении).

В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлены товарный знак «МАМА ПИЦЦА» по свидетельству №261222 и знак «МАМА» по международной регистрации №909072А.

Товарный знак по свидетельству №261222 зарегистрирован для следующих услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд, именно пиццы, и доставки их на дом».

Знаку по международной регистрации №909072А правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «Restauration et hébergement; services de restaurants; services de traiteurs, particulièrement sous forme de services de plats et boissons prêts à emporter et à consommer; services de livraison à domicile de plats et boissons prêts à servir; exploitation de cafés-restaurants, stands d'alimentation, services de traiteur, bars, snack-bars et restaurants self-service» (услуги предприятий общественного питания и услуги по размещению гостей; услуги ресторанов; услуги предприятий общественного питания по доставке блюд и напитков потребителю; услуги по доставке блюд и напитков; обслуживание кафе, ресторанов, стендов питания, услуги общественного питания, бары, рестораны самообслуживания и закусочные).

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадающих по роду/виду (относятся к роду услуг общественного питания и доставке готовых блюд заказчику), назначению, кругу потребителей.

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации показал следующее.

Необходимо отметить, что при оценке комбинированных обозначений необходимо руководствоваться пунктом 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, согласно которому «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный».

В этой связи коллегия усматривает, что в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию, с учетом неохраемого характера слов «семейный ресторанчик», «EAT», «DRINK», выполняет визуально доминирующее слово «mama's», расположенное в его центральной части. Что касается слов «BE HAPPY» (переводятся с английского языка как «будь счастлив»), то они выполнены значительно меньшим размером шрифта, чем слово «mama's», и размещены в нижней части коричневого прямоугольника, в связи с чем в меньшей степени обращают на себя внимание. В отношении изобразительных элементов необходимо отметить, что они являются фоном для словесных элементов.

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству №261222 основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «МАМА», поскольку слово «ПИЦЦА» является неохраемым элементом товарного знака. Словесные элементы товарного знака выполнены заглавным шрифтом буквами русского алфавита.

В противопоставленном знаке по международной регистрации №909072А единственным индивидуализирующим элементом является слово «МАМА». Ввиду совпадения написания букв «М» и «А» в русском и латинском алфавитах, указанное слово может восприниматься равновероятно как лексическая единица русского языка, а также как слово английского языка.

Сходство наиболее значимых индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию знаков в целом и, следовательно, к выводу об их сходстве.

Анализ по звуковому критерию сходства показал, что словесные элементы «МАМА» противопоставленных знаков полностью входят в состав словесного элемента «mama's» заявленного обозначения, что свидетельствует об их фонетическом сходстве. При этом наличие звука «s» в конце слова не привносит существенных звуковых различий сравниваемым словам, поскольку данный звук является глухим и произносится последним в словесном элементе «mama's».

Слова «МАМА» и «мама» имеют тождественное значение в русском и английском языке и употребляются в семейном общении и в разговоре детей о родной матери (см. Большой словарь русского языка на <http://www.вокабула.рф/>, <https://www.multitran.ru/>).

Следовательно, несмотря на использование слов «МАМА» и «mama's» в составе заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №261222 в сочетании с различным неохраняемым элементом, сравниваемые знаки в целом вызывают сходные смысловые ассоциации, связанные с образом матери.

Следует согласиться с доводами возражения о визуальном различии знаков, выражающемся в присутствии изобразительных элементов в заявленном обозначении и использовании в написании слов различных шрифтов/алфавитов, однако данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое и семантическое сходство их сильных словесных элементов.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №261222 и знаком по международной регистрации №909072А до степени смешения в

отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2017.