

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 08.10.2024 возражение, поданное Астамировым Рустамом Хамидовичем, Московская область, р.п. Дрожжино (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023738125, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2023738125 с приоритетом от 04.05.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.07.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023738125 в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ в регистрации было отказано, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с

товарными знаками:



- «  » по свидетельству №659176 с приоритетом от 12.09.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Борода», город Краснодар, в отношении услуг 43 класса МКТУ;



- «  » по свидетельству №573288 с приоритетом от 30.01.2015, зарегистрированным на имя Лапина Максима Александровича, город Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, на основании положений пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для части услуг 35 и 43 классов МКТУ с указанием словесных элементов «ПАБ МАРКЕТ» («паб» – пивная, бар (гл. обр. в Англии), где продаются преимущественно пиво, безалкогольные напитки и закуски. / см. Интернет-словарь https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/25211/ПАБ), указывающих на видовое наименование организации, вид и назначение услуг, в качестве неохраняемых элементов, поскольку в отношении другой части заявленных услуг, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.10.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень услуг 35 класса МКТУ до позиций: *«демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров;*

деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже напитков, в том числе алкогольных; деятельность интернет-магазинов по продаже напитков, в том числе алкогольных»;

- от правообладателя товарного знака №573288 «БОРОДА» было получено письмо-согласие;

- товарный знак по свидетельству №659176 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением;

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №659176 при первом впечатлении не представляются сходными, производят разное первое зрительное впечатление, за счет различного графического решения и цветового оформления;

- с учетом изложенного, можно сделать вывод, что правообладатель товарного знака №659176 не использует зарегистрированное обозначение в Российской Федерации в отношении заявленных на регистрацию товаров, следовательно, обозначение не могло стать известным среднему российскому потребителю;

- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью;

- экспертная практика свидетельствует о том, что существует ряд товарных знаков, сходных с противопоставленным знаком №659176. При этом эти товарные знаки охраняются в тех же классах, что и поданная на регистрацию заявка №2023738125.

Оригинал письма-согласия, полученного от правообладателя товарного знака по свидетельству №573288, поступил в Роспатент 08.07.2024.

Учитывая приведенные в возражении доводы, заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.07.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023738125 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня 35 класса МКТУ и всех услуг 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия

установила следующее.

С учетом даты подачи (04.05.2023) заявки №2023738125 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар,

весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 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.

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 пункте 42 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «БОРОДА ПАБ МАРКЕТ», выполненные заглавными русскими буквами. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023738125 испрашивается в черном, белом, оттенках желтого, оттенках коричневого, желтом цветовом сочетании, в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

В заявленном обозначении элемент «ПАБ МАРКЕТ» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, учитывая семантическое значение слов «ПАБ МАРКЕТ» (где: «паб» - пивная, бар, «маркет» - рынок, см. <https://dic.academic.ru/>), несущих прямое указание на вид деятельности и специфику предприятия общественного питания, в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; ранчо для туристов; лагеря детские; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; пансионы для*

животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги мотелей; услуги пансионатов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных», которые в свою очередь никоим образом не связаны с услугами общественного питания, способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, и, следовательно, регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также услуга 43 класса МКТУ «чайные» способна ввести потребителя в заблуждение относительно характера и вида оказываемых услуг, поскольку паб, как тип заведения, традиционно ориентирован на предложение алкогольных напитков (в частности, пива) и простой закусочной еды. Поэтому, регистрация заявленного обозначения в отношении услуги 43 класса МКТУ «чайные» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже напитков, в том числе алкогольных; деятельность интернет-магазинов по продаже напитков, в том числе алкогольных» и услуг 43 класса МКТУ «буфеты [обеспечение едой]; кейтеринг; пиццерии; прилавки с едой на вынос; рестораны пивные; бургерные; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев;

услуги личного повара; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда кухонных раковин; аренда мебели; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат роботов для приготовления напитков; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; прокат оборудования для тепловой обработки и приготовления пищи; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых» заявленное обозначение может быть зарегистрировано с указанием словесных элементов «ПАБ МАРКЕТ» в качестве неохраняемых, поскольку по отношению к указанным услугам 35 и 43 классов МКТУ данные словесные элементы носят описательный характер, указывают на назначение данных услуг.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ является правомерным.

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



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным, включает словесные элементы «BORODA PUB», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Элемент «PUB» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена в коричневом, зелёном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » [2] является комбинированным, включает словесные элементы «БОРОДА Q», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в черном, желтом, белом, фиолетовом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №573288 на регистрацию товарного знака по заявке №2023738125 в отношении услуг 35 класса МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела. На стадии экспертизы оригинал данного письма-согласия не был предоставлен и, соответственно, не мог быть учтен при подготовке заключения по результатам экспертизы.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Письмо-согласие было выдано для услуг 35 класса МКТУ, следовательно, противопоставление товарного знака [2] преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже напитков, в том числе алкогольных; деятельность интернет-магазинов по продаже напитков, в том числе алкогольных»*.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух, вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Следует отметить, что если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и

сходство именно охраноспособных элементов.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] являются словесные элементы «БОРОДА» / «BORODA».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента заявленного обозначения «БОРОДА» со словесным элементом «BORODA» противопоставленного товарного знака [1] («BORODA» - транслитерация буквами латинского алфавита слова «БОРОДА» - волосяной покров на нижней части лица, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/749838>).

При этом визуальное различие между знаками носит вспомогательный характер и не оказывает существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 43 класса МКТУ показал следующее.

Часть услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения *«прокат оборудования для тепловой обработки и приготовления пищи; буфеты [обеспечение едой]; кейтеринг; пиццерии; прилавки с едой на вынос; рестораны пивные; чайные; бургерные; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги личного повара; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги баров; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат роботов для приготовления напитков; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда кухонных раковин; информация и консультации по*

вопросам приготовления пищи; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]» однородны услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»,* поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по аренде предметов для проживания и услугам предприятий общественного питания, тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Часть услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения *«ранчо для туристов; лагеря детские; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; услуги кемпингов; услуги мотелей; услуги пансионатов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных»,* то данные услуги не однородны услугам 43 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [1], так как относятся к разным родовым группам (обеспечение временного пребывания / услуги предприятий общественного питания), имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия их реализации потребителям и,

следовательно, в отношении данных услуг заявленное обозначение соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая вышесказанное, товарный знак по заявке №2023738125 может быть зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже напитков, в том числе алкогольных; деятельность интернет-магазинов по продаже напитков, в том числе алкогольных»* с исключением из правовой охраны словесных элементов «ПАБ МАРКЕТ».

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2024, изменить решение Роспатента от 08.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023738125.