

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ФРАНЧАЙЗИНГ 1903", Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сампсониевское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023762420, при этом установила следующее.

СЕВЕР 

Обозначение «» по заявке №2023762420 подано 13.07.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 22.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023762420 для

всех товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 43 классов МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения, установлено, что оно сходно до степени смешения с:

- обозначением [1] «», поданным на регистрацию под № 2023715667 (св-во № 1037320) с датой приоритета от 02.03.23, на имя Общество с ограниченной ответственностью "ДЕПО", 199155, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Уральская, 21, стр. 1, помещ. 600Н, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- товарными знаками [2] «», [3] «», [4] «», зарегистрированными под № 945219 с датой приоритета от 29.12.21, под № 871737 с датой приоритета от 27.08.21, под № 682482 с датой приоритета от 25.12.17, на имя Усанов Алексей Игоревич, 129344, Москва, ул.Верхоянская, 6, корп.1, кв.251, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;



- товарным знаком [5] «», зарегистрированным под №558325 с датой приоритета от 29.08.14, на имя Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт", 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;



METROPOL
SINCE 1905

Метрополь

- товарными знаками [6] «», [7] «», [8]

METROPOL
«МЕТРОПОЛЬ»

[9]

«**МЕТРОПОЛЬ**»,

[10]



«»,

[11]

«**Метрополь**», [12] «», [13] «**МЕТРОПОЛЬ**»

зарегистрированными под № 805932 с датой приоритета от 20.11.19, под № 555605 с датой приоритета от 27.10.10, под № 569729 с датой приоритета от 25.02.13, под № 558235 с датой приоритета от 15.02.13, под № 502812 с датой приоритета от 11.11.10, под № 513893 с датой приоритета от 27.10.10, под № 435393 с датой приоритета от 27.01.09, под № 394935 с датой приоритета от 18.02.97, на имя Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Охотный Ряд", 121099, Москва, ул. Смоленская, 8, оф. 3 и 4, в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29, 30, 32, 33, 43 классов МКТУ;

- товарными знаками [14] «**МЕТРОПОЛЬ**», [15]

«**METROPOL**», зарегистрированными под № 414370 с датой приоритета от 21.08.08, под № 414369 с датой приоритета от 21.08.08, на имя Публичное акционерное общество "НоваБев Групп", 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40а, помещ. 112, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;

СЕВЕР

- товарным знаком [16] «**СЕВЕР**», зарегистрированным под №213550 с датой приоритета от 26.04.00, на имя Акционерное общество "Фабрика "Русский шоколад", 117403, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бирюлево Западное, ул. Мелитопольская, д. 8, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ;

СЕВЕР

- товарным знаком [17] «**СЕВЕР**», зарегистрированным под № 178608 с датой приоритета от 22.01.98, на имя Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ", 191186, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 44, лит. "А", в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товара 29, 30 классов МКТУ;

СЕВЕР

- товарным знаком [18] «**СЕВЕР**», зарегистрированным под №170714 с датой приоритета от 27.05.97, на имя Сосьете де Продюи Нестле С.А., 1800 Веве, Кантон Во, Швейцария, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Противопоставление с обозначением «СЕВЕР», поданным на регистрацию под №2023715667 зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство №1037320) с датой приоритета от 02.03.23 в отношении неоднородных товаров, в связи с чем снято в качестве противопоставления.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.12.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.08.2024.

Заявитель сообщает, что на его имя зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ», в том числе, в отношении



товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ: “СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ”, “



” по свидетельствам №№770950, 770951, 530451, 702861.

Данные товарные знаки сосуществуют с указанными в решении об отказе противопоставленными товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг.

Заявитель считает, что противопоставленные товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения с серией товарных знаков СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ № 770951, № 530451, № 702861, № 770950, в противном случае, упомянутые товарные знаки с более поздним приоритетом не получили бы правовую охрану в отношении однородных товаров и услуг 30, 43 класса МКТУ. Учитывая данные регистрации, заявитель просит придерживаться тех же критериев сходства.

В возражении сообщается, что в силу интенсивного использования заявленное обозначение имеет высокую различительную способность, длительное время пребывает на рынке, входит в серию (линейку зарегистрированных товарных знаков), используется для индивидуализации сети кафе-кондитерских на вывесках – см. примеры оформления фасадов и витрин 30 кафе-кондитерских (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Владимире). Подобное оформление является обязательным требованием для франчайзи, совместно с которыми по стране функционирует более чем 125 кондитерских под одной вывеской.

Кафе-кондитерские «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ» в Москве и в Петербурге фигурируют в качестве места встречи лирических героев в клипе «Любимое кафе» на песню Петра Захарова и Елены Шевченко, видео опубликовано на Youtube 8 июня 2022 года и имеет более 650 тыс. просмотров <https://www.youtube.com/watch?v=cgKaHfBCynA>, а также на других платформах:

<https://rutube.ru/video/1a7adebd4e36e9da8c6d6d9248c57ea3/>, http://vk.com/video-208582984_456239031 и др.

При согласовании вывески в Санкт-Петербурге после указанной даты Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) толкуют указанный пункт буквально и выдают положительное заключение на размещение вывески только при полном тождестве вывески с зарегистрированным товарным знаком заявителя.

Таким образом, правообладатель, уже владея серией товарных знаков, в том числе словесным товарным знаком «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ», был вынужден обратиться в Роспатент с заявкой на товарный знак, полностью повторяющий дизайн вывески, используемой сетью кафе-кондитерских еще с 2017 года (когда были заключены первые договоры коммерческой концессии с пользователями в отношении старых товарных знаков по свидетельствам № 167893, 228318, 553487, 178607, 530451).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и о регистрации обозначения по заявке №2023762420 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 43 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Фотографии вывесок со ссылками на «Яндекс карты»;
2. Руководство по фирменному стилю;
3. Решение УФАС по Санкт-Петербург по делу №078/01/14.6-457/2022;
4. Статья Елены Шевченко: «Не бойтесь вырваться из рутины, открыть новую страницу своей жизни!» на портале собака.ru;
5. Постановление правительства Санкт-Петербурга об отказе в выдаче разрешения на установку объекта для размещения информации в городе Санкт-Петербург №233321 от 10.10.2023.

Изучив материалы возражения, а также заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (13.07.2023) поступления заявки №2023762420 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



“ ” выполнено разным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки [1]

«» по свидетельству №1037320 с датой приоритета от 02.03.23, зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ, [2]



«» по свидетельству №945219 с датой приоритета от 29.12.21, зарегистрированный в отношении товаров 32 класса МКТУ, [6]



METROPOL

«SINCE 1905» по свидетельству № 805932 с датой приоритета от 20.11.19, зарегистрированный в том числе в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 43 классов



МКТУ, [10] “” по свидетельству № 502812 с датой приоритета от 11.11.10,



зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ, [12] “” по свидетельству № 435393 с датой приоритета от 27.01.09, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ. Указанные комбинированные товарные знаки включают в свой состав словесные элементы «СЕВЕР» / «SEVER» / «МЕТРОПОЛЬ» / “METROPOL”, выполненные буквами русского и латинского алфавитов.

Остальные противопоставленные товарные знаки являются словесными: [3]

«**SEVER**», [4] «**СЕВЕР**», зарегистрированными под №871737 с датой приоритета от 27.08.21, под № 682482 с датой приоритета от

25.12.17, в отношении товаров 32 класса МКТУ; [5] «**SEVER**», зарегистрированным под №558325 с датой приоритета от 29.08.14 в отношении

товаров 33 класса МКТУ; [7] «*Метрополь*», [8] «^{METROPOL}
МЕТРОПОЛЬ», [9]

«МЕТРОПОЛЬ», [11] «*Метрополь*», [13] «**МЕТРОПОЛЬ**»

зарегистрированными под № 555605 с датой приоритета от 27.10.10, под № 569729 с датой приоритета от 25.02.13, под № 558235 с датой приоритета от 15.02.13, под № 513893 с датой приоритета от 27.10.10, под № 394935 с датой приоритета от 18.02.97 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 43 классов МКТУ; [14]

«**МЕТРОПОЛЬ**», [15] «**METROPOL**», зарегистрированными под № 414370 с датой приоритета от 21.08.08, под № 414369 с датой приоритета от

21.08.08 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ; [16] «**СЕВЕР**», зарегистрированным под №213550 с датой приоритета от 26.04.00 в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ; [17]

«**СЕВЕР**», зарегистрированным под № 178608 с датой приоритета от

22.01.98 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ; [18] «**СЕВЕР**», зарегистрированным под №170714 с датой приоритета от 27.05.97, в отношении товаров 30 класса МКТУ. Указанные противопоставления состоят исключительно из слов СЕВЕР» / «SEVER» / «МЕТРОПОЛЬ» / «METROPOL», выполненных буквами русского и латинского алфавитов.

Анализ обозначения по заявке №2023762420 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В	заявленном	словесном	обозначении
1	2	3	4

СЕВЕР *Метрополь*

“ ” слова “СЕВЕР” и “МЕТРОПОЛЬ” выполнены разным шрифтом, в разной графической манере, с пробелом между друг другом, при этом данные слова не являются семантически связанными, так как оба представляют собой существительные, несогласованные друг с другом.

Особенности выполнения слов “СЕВЕР” и “МЕТРОПОЛЬ” в обозначении позволяют воспринимать каждое из них в качестве самостоятельного индивидуализирующего элемента, оба из которых обладают одинаковой различительной способностью. Изложенное позволяет считать все заявленное обозначение сходным в целом с каждым из противопоставленных комбинированных и словесных товарных знаков за счет либо полного вхождения словесных элементов противопоставленных знаков (СЕВЕР и МЕТРОПОЛЬ) в заявленное обозначение, либо за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов («SEVER» / «METROPOL») противопоставленных товарных знаков со словесными элементами заявленного обозначения (СЕВЕР и МЕТРОПОЛЬ). Степень сходства при этом является высокой.

Дополнительные графические отличия, присутствующие в противопоставленных комбинированных товарных знаках, дополнительно отличают сравниваемые обозначения, но не опровергают ассоциирование обозначений друг с другом за счет присутствия в них одинаковых слов или транслитерации того же слова буквами другого алфавита.

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг с перечнями противопоставленных товарных знаков [1-18] показал следующее.

Испрашиваемые товары 29 класса МКТУ «мясо; рыба неживая; птица домашняя неживая; дичь; экстракты мясные; овощи консервированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; желе,

варенье, компоты; яйца; молоко; продукты молочные; масла пищевые; жиры пищевые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи обработанные; орехи кокосовые сушеные; финики; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты сушеные; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты, консервированные в спирте; фундук обработанный» в части идентичны, а в остальной части однородны товарам 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [6, 8, 9, 16, 17], так как перечни указанных товарных знаков содержат родовые группы товаров *мясо, рыба, овощи и фрукты, орехи, яйца, молочные продукты.*

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ *«мука пищевая; продукты зерновые; изделия хлебобулочные; сироп из патоки; мороженое; сахар; мед; дрожжи; порошки пекарские; соль поваренная; горчица; уксус; приправы; пряности; лед для охлаждения; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; кофе; кофе-сырец; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; бисквиты с начинкой; блины; бриоши; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные; изделия пирожковые; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пирожные; пицца; пряники; птифуры [пирожные]; сэндвичи; торты»* в части идентичны, а в остальной части в высокой степени однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18], так как сопоставляемые товары являются товарами одних и тех же родовых групп – *мука и зерновые продукты, крупы, кондитерские изделия, чай, кофе, какао, мучные изделия.*

Испрашиваемые товары 32 класса МКТУ *«вода газированная; воды минеральные [напитки]; напитки безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; соки фруктовые; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; квас; коктейли безалкогольные;*

лимонады; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]» тождественны товарам 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4, 6, 8, 9].

Испрашиваемые товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива» тождественны товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [5, 14, 15, 16].

Испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; услуги баров; рестораны» тождественны услугам 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 6, 7, 8, 9, 10].

Установив сходство сопоставляемых обозначений и высокую степень однородности испрашиваемых и противопоставляемых товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 43 классов МКТУ, следует сделать вывод о вероятности смешения сопоставляемых обозначений друг с другом.

В качестве обстоятельств, увеличивающих вероятность смешения, на основании положений пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует учесть наличие серии товарных знаков «МЕТРОПОЛЬ» по противопоставлениям [6-13], которые хорошо знакомы российским потребителям за счет распространенности сети отелей, при которых функционируют одноименные заведения питания и кондитерские.

Что касается доводов об известности заявленного обозначения, в связи с его использованием в качестве вывесок кафе-кондитерских в разных городах России, то коллегия отмечает, что по представленным фотографиям невозможно установить срок присутствия вывесок и адрес их размещения, а также принадлежность этих заведений заявителю или его лицензиатам. Поэтому представленные фотографии сами по себе не свидетельствуют об узнаваемости заявленного обозначения потребителями, соответствующего исследования мнения потребителей не проводилось.

Учитывая установленное сходство до степени смешения обозначения по заявке №2023762420 и противопоставленных товарных знаков [1-18], следует

признать правомерным вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о несоблюдении принципа правовой определенности в связи с тем, что при наличии принадлежащих ему товарных



знаков “СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ”, “”, “”, “” по свидетельствам №№770950, 770951, 530451, 702861 заявленное обозначение тоже должно быть зарегистрировано, а противопоставления должны быть оценены как несходные, то коллегия сообщает следующее. Ранее зарегистрированные на имя заявителя товарные знаки имеют отличное от заявленного обозначения написание, как с точки зрения грамматики, так и композиционно-графически, поэтому при анализе этих обозначений получены разные выводы административного органа.

В связи с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2024, оставить в силе решение Роспатента 22.08.2024.