

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дача Поезд», Московская обл., г. Люберцы (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023733087, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2023733087, поданного 20.04.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 09.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023733087.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №468393 с приоритетом от 10.11.2010, зарегистрированным на имя Олейник Дмитрия Григорьевича, Москва, Пролетарский пр-кт, 13, кв.1, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что слово «BISTRO» в заявленном обозначении (в переводе с английского языка - «быстро» - вид бара, маленькое кафе, ресторанчик, закусочная, см. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006, <https://academic.ru/>, <https://translate.google.com/>) указывает на видовое наименование организации, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 26.03.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.08.2024, указав, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №468393 предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023733087 на имя заявителя для всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии. Заявитель также отметил, что сравниваемые средства индивидуализации имеют существенные визуальные и фонетические различия. Кроме того, правообладатель никогда не использовал товарный знак по свидетельству №468393 для маркировки услуг общественного питания.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023733087 в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

На заседании коллегии 07.05.2025 заявителем были представлены оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №468393 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.04.2023) подачи заявки №2023733087 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (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.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023733087 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее доминирующий словесный элемент «MAMIE», и расположенное под ним слово «BISTRO», выполненное мелким шрифтом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесными элементами размещено стилизованное изображение головы женщины.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Словесный элемент «BISTRO» (вид бара, маленькое кафе, ресторанчик, закусочная) является элементом, указывающим на видовое наименование предприятия, и не обладает различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. При подаче заявки данный словесный элемент указывался заявителем как неохраняемый элемент товарного знака.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для услуг 43 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует



комбинированный товарный знак «» по свидетельству №468393.

В отношении противопоставленного товарного знака коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №468393, в котором Олейник Дмитрий Григорьевич,

Москва, выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023733087 для испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №468393 заявителем преодолено.

Таким образом, товарный знак по заявке №2023733087 может быть зарегистрирован для испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ с исключением словесного элемента «BISTRO» из правовой охраны.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2025, отменить решение Роспатента от 09.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023733087.