


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 поступившее 08.02.2018 возражение, поданное ООО «БРУСНИКА 2», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716988, при этом установила следующее.


Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016716988 с приоритетом от 16.05.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.09.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с

начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; оконномияки [японские пикантные блины]; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; рулет весенний; сладости; сорбет [мороженое]; сухари; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб из пресного теста; чай; чай со льдом; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад» и услуг 43 классов МКТУ «прокат кухонного оборудования; создание кулинарных скульптур». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ «дрожжи; имбирь [пряность]; какао; каперсы; кофе; орех мускатный; пряности; тапиока; чатни [приправа]» и услуг 43 классов МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», а также всех услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент

«БРУСНИКА» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с принадлежащими иным лицам товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров (услуг) с более ранними приоритетами, а именно:

- с товарным знаком «**БРУСНИКА**» [1] по свидетельству №523313 с приоритетом от 31.05.2012, зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя ООО «Скай Проперти», 119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 10, пом. 103;

- с товарным знаком «**BRUSNIKA**» [2] по свидетельству №369167 с приоритетом от 25.01.2007, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Ямщикова Олега Геннадьевича, 115211, Москва, Каширское шоссе, д. 53, корп. 3, кв. 289.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом следующее:

- заявитель не возражает против отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части позиций 30 класса МКТУ, в отношении которых заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, а также в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- в настоящее время отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ, потому что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №523313 предоставил свое безотзывное согласие на его регистрацию;

- при этом следует принять во внимание, что заявленное обозначение, имеющее яркую графическую проработку, и противопоставленный товарный знак по свидетельству №523313 имеют существенные визуальные отличия, при которых смешение сравниваемых знаков маловероятно;

- кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №523313 деятельность в области предприятий общественного питания не осуществляет, в то время как заявитель уже несколько лет владеет сетью кафе в Москве и оказывает услуги под заявленным обозначением;

- вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что на рынке услуг 43 класса МКТУ в сфере общественного питания фактического смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №523313 не происходит.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016716988 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; карамели (конфеты); конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; оконотомияки [японские пикантные блины]; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; птифуры (пирожные); пудинги [запеканки]; рулет весенний; сладости; сорбет [мороженое]; сухари; сэндвичи; табуле; такое; тарты; тесто готовое;

тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб из пресного теста; чай; чай со льдом; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад» и услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №523313;
- выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Скай Проперти» и «УК Скай Лэнд»;
- материалы с сайта <http://www.brusnikacafe.ru>;
- сведения о принадлежности домена [brusnikacafe.ru](http://www.brusnikacafe.ru) заявителю;
- публикации в СМИ о деятельности заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.05.2016) поступления заявки №2016716988 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 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его

изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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


Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).


Заявленное обозначение «  » по заявке №206716988 с приоритетом от 16.05.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный

элемент «БРУСНИКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также стилизованное изображение ягод. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; карамели (конфеты); конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; оконотомияки [японские пикантные блины]; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; птифуры (пирожные); пудинги [запеканки]; рулет весенний; сладости; сорбет [мороженое]; сухари; сэндвичи; табуле; такое; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб из пресного теста; чай; чай со льдом; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад» и услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «БРУСНИКА» представляет собой название мелкого кустарника, растущего в борах, а также мелких красных ягод этого кустарника, употребляемых в пищу (см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru>), т.е. является указанием на определенный вид товара.

Исходя из доводов возражения, заявителем не оспаривается, что в отношении части товаров 30 класса МКТУ «дрожжи; имбирь [пряность]; какао; каперсы; кофе; орех мускатный; пряности; тапиока; чатни [приправа]», указанных в перечне заявки №2016716988 при ее подаче, заявленное обозначение, включающее в свой состав название определенного вида ягод, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения

«» в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 43 и всех услуг 35 класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «**БРУСНИКА**» [1] по свидетельству №523313 и «**BRUSNIKA**» [2] по свидетельству №369167, зарегистрированных на имя иных лиц.

При этом следует констатировать, что согласно материалам поступившего возражения решение Роспатента от 20.09.2017 оспаривается только в отношении услуг 43 класса МКТУ, в этой связи анализ охраноспособности заявленного обозначения в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении противопоставленного знака «**БРУСНИКА**» [1] по свидетельству №523313.

Противопоставленный товарный знак «**БРУСНИКА**» [1] по свидетельству №523313 с приоритетом от 31.05.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для отмены решения Роспатента от 20.09.2017.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака «**БРУСНИКА**» [1] по свидетельству №523313 – ООО «Скай Проперти», в котором указанное лицо выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016716988 в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Учитывая, что сравниваемые товарные знаки не являются тождественными, наличие согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №523313 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016716988 является основанием для снятия указанного противопоставления согласно положениям абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.02.2018, изменить решение Роспатента от 20.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016716988.