


## **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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.11.2023, поданное ООО «Ресторан Бали», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918724, при этом установлено следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак «  » по заявке №2021768370, поданной 19.10.2021, зарегистрирован 23.01.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №918724 на имя Богаповой Наили Имрановны, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 30, 32, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в свидетельстве.

В поступившем 27.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его


подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №918724 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:


- ООО «Ресторан Бали» является правообладателем исключительных прав на товарные знаки, по свидетельствам №505603, №505604. В соответствии со свидетельствами, действующие на территории Российской Федерации товарные знаки, зарегистрированы в отношении 39 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе по следующим позициям 43 класса: кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров;

- правообладатель товарного знака № 918724 ИП Богапова Н.И. с 2019г. занимается однородной с лицом, подавшим возражение, деятельностью. Оказывает услуги ресторана/ кафе/кофейни, что подтверждено Решением по арбитражному Делу А65-31410/2020г., в рамках которого правообладатель также утверждает, что занимается производством и реализацией товаров 30 и 32 классов МКТУ;



- ИП Богаповой Н.И. была подана заявка «  » на регистрацию товарного знака №2019735019 в отношении услуг 43 класса МКТУ: кафе, кофейни. Заявка была отозвана по причине существования уже зарегистрированных товарных знаков ООО «Ресторан Бали»;



- ИП Богаповой Н.И. была подана заявка «  » № 2020753692 в отношении услуг 30 и 32 классов. Товарный знак не был зарегистрирован на основании того, что экспертиза признала, что «входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент Bali способен породить в сознании потребителя ложное представление об определенном месте происхождения и производства товаров 30, 32 классов МКТУ или о

местонахождении производителя, так как в качестве адреса заявителя по данной заявке указана Республика Татарстан, г. Казань, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак практически идентичен вышеуказанному обозначению, поданному на регистрацию по заявке №2019735019, правообладателя. Доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке также занимает слово «Bali», единственное не существенное отличие состоит в отсутствии точки, в виде маленького кофейного зернышка, над ножкой буквы «i». Однако, слово продолжает читаться как [Bali], транслитерация на русский - Бали. Отсутствие элемента в виде точки/зернышка не изменило ни слово, ни обозначение в целом по существу;

- на графическом элементе шрифта, заворачивающемся от буквы «i» под слово Bali написано ISLAND, в переводе на русский язык «ОСТРОВ», что в сочетании со словом Bali означает «ОСТРОВ Бали». Над словом Bali расположено слово COFFEE в переводе на русский язык «кофе/кафе»;

- решением Арбитражного суда республики Татарстан по Делу А65-31410/2020 от 18.10.2022г., товарные знаки ООО «Ресторан Бали» №505603 и



№5050603 и обозначение ИП Богаповой Н.И. признаны сходными до степени смешения, что также подтверждается мнением Верховного суда Российской Федерации, которое приложено к материалам возражения;

- остров Бали - это всем известный остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8>). Остров Бали известен своим кофе. Как правило, балийский кофе выращивается на орошаемых площадях. В результате получается сладкий, мягкий кофе с хорошей консистенцией. Типичные ароматы включают лимон и другие цитрусовые нотки;

- сочетание со словесными элементами COFFEE (кофе) и ISLAND (остров), а также фон с тропическими растениями подтверждают, что имеется в виду именно тропический остров Бали;

- входящий в состав товарного знака доминирующий словесный элемент Bali/Baly порождает в сознании российских потребителей ложное представление о месте происхождения/производства зарегистрированных товаров 30 и 32 классов МКТУ, так как правообладатель находится в Республике Татарстан, г.Казань. На этом основании считаем правовую охрану товарного знака в отношении всех зарегистрированных товаров 30 и 32 классов МКТУ незаконной;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, Общество с ограниченной ответственностью «Ресторан Бали» (сокращенное ООО «Ресторан Бали») сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 918724;

- из сравнительного анализа фирменного наименования и товарного знака следует фонетическое и семантическое тождество доминирующих элементов: - Бали [б'али]/ Bali/Baly [б'али], ['ba:li];

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству №918724 предоставлена в отношении услуг 43 класса, однородных оказываемым ООО «Ресторан Бали»;

- право на фирменное наименование ООО «Ресторан Бали» возникло 15.05.2008, то есть ранее права правообладателя на товарный знак по свидетельству №918724;

- ООО «Ресторан Бали» осуществляет свою деятельность в качестве ресторана с 2008г., предлагает потребителям весь комплекс ресторанных услуг. Официальный сайт ресторана <https://balispb.ru/>, рекламирует услуги ресторана с 2009г.. Информационный сервис Whois официального регистратора доменных имен RUcenter подтверждает факт регистрации и принадлежности сайта ООО «Ресторан Бали» с 2009г. до настоящего времени. Лицо, подавшее возражение, прилагает к материалам возражения

фото внешнего вида и интерьера ресторана Бали и скриншоты страниц официального сайта Ресторана Бали, по ссылке <https://balispb.ru/>.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918724 полностью.

К возражению лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ресторан Бали»;
2. Копия свидетельства о регистрации ООО «Ресторан Бали»;
3. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по Делу А65-31410/2020 от 18.10.2022г.;
4. Выписка по заявке № 2019735019 из Реестра заявок на товарные знаки;
5. Копия Уведомления по заявке № 2020753692;
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2023г. по Делу А65-31410/2020;
7. Определение Верховного суда по Делу А65-31410/2020;
8. Скриншоты объявлений с сайта Avito. Скриншоты страниц с сайта TopFranchise.ru;
9. Фото внешнего вида и интерьера Ресторана Бали;
10. Скриншоты страниц официального сайта Ресторана Бали.

Правообладатель 18.01.2024 представил свой отзыв, а 14.02.2024 краткие пояснения, доводы которых сводятся к следующему:

- ООО "Ресторан Бали" не является заинтересованным лицом к товарному знаку ИП Богаповой. Лицо, подавшее возражение, не предоставило доказательств заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака, а наличие одного общего класса МКТУ не является основанием для признания заинтересованности;

- ООО "Ресторан Бали" не использовало словесный элемент "COFFEE BALY ISLAND" ни до даты приоритета спорного товарного знака, ни до даты подачи возражения;

- ИП Богапова Н.И. осуществляет свою предпринимательскую деятельность в г. Казань, используя законным образом свой фантазийный комбинированный товарный знак coffee baly island, для продажи кофейных зерен и напитков на их основе навынос;

- обращаем внимание Палаты по патентным спорам на то, что согласно тексту Решения Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-903/2022 от 27.03.2023 слово Baly в товарных знаках ООО "Ресторан Бали" является географическим наименованием;

- у товарных знаков ООО "Ресторан Бали" отсутствует правовая охрана в отношении следующих товаров: 30 класса МКТУ: (кофе и зерна), 32 класса МКТУ (кофейные напитки), в отношении которых зарегистрирован товарный знак ИП Богаповой Н.И., отсутствует также и заинтересованность к товарам и услугам правообладателя;

- товарные знаки ИП Богаповой Н.И. и ООО "Ресторан Бали" не являются схожими;

- ИП Богапова Н.И. закладывала не существующее слово в свой товарный знак. Слово BALY в товарном знаке правообладателя является фантазийным;

- в сочетании с иными словесными элементами товарного знака, а также его визуальной составляющей, ИП Богапова Н.И. в значении COFFEE BALY ISLAND положила основу вымышленного места, в котором посетитель может отдохнуть и насладиться кофе;

- дополнительный смысловой ряд, а также свои собственные ассоциации, которые ИП Богапова Н.И. закладывала при создании логотипа: 1) во фризском языке слово BALY (baalie) переводится как "стойка регистрации". 2) в английском языке нет самого слова BALY, однако ближайшее по написанию является слово BALLY, дословно переводится как

"используется вместо грубого слова, такого как "кровавый", для выражения гнева"; 3) выражает раздражение, нетерпение, радость;

- поскольку деятельность правообладателя происходит на территории Республики Татарстан, важно отметить, что в татарском языке также имеется слово БАЛ, которое означает «мед»;

- слово BALY произносится как БЕЙЛИ, одна из возможных ассоциаций к слову БЕЙЛИ является Бейлис - ирландский сливочный ликёр, относится к категории "ирландские сливки";

- словосочетание Coffee Island Baly – «Остров кофе Бейли» является фантазийным и не имеет прямого значения для российского потребителя. При этом, важно отметить, необходимость оценки словосочетания целиком, а не отдельной его части;

- оспариваемый товарный знак русским потребителем способен прочитываться по-разному: «балу», «балы», «бэйли», «болу», что приводит к отсутствию фонетического сходства с элементом «БАЛИ» противопоставленного товарного знака лица, подавшего возражение;

- сравниваемые обозначения отличаются графически, в том числе за счет разного количества словесных элементов, слогов, букв, которые имеют иное фонетическое звучание. Что в целом производит качественно иное восприятие;

- ИП Богапова Н.И. не вводит потребителей в заблуждение. Применительно к заявленным классам МКТУ спорное обозначение является фантазийным, поскольку такого понятия, как «кофе остров бейли», в сфере кофе и/или кофе, не существует; кроме того, спорное обозначение не включено в специализированные словари, и в материалах заявки отсутствуют какие-либо доказательства его использования в качестве относящегося к данным областям деятельности на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака;

- касательно скриншотов, которые прикладывает ООО "Ресторан Бали" по сайту TopFranchise.ru, то обращаем внимание коллегии на то, что

информация размещена третьим неизвестными лицами, не ИП Богаповой Н.И., скриншоты не связаны с настоящим товарным знаком, ИП Богапова Н.И. использует свой товарный знак;

- ООО "Ресторан Бали" злоупотребляет своими правами, преследуя своей целью "обогащение" за счет ИП Богаповой;

- ООО "Ресторан Бали" уже после взыскания компенсации с ИП Богаповой Н.И. в размере 50.000 рублей по делу А65-31410/2020 и после того, как она прекратила использование спорного старого логотипа и начала использовать свой зарегистрированный товарный знак, то общество повторно обратилось в суд в исковым заявлением, заявляя требования о взыскании с нее денежных средств в размере 2.500.000 рублей (Определение АС РТ по делу А65-28273/2023 от 05.10.2023);

- по состоянию на текущую дату со стороны Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Санкт-Петербургу было возбуждено дело в отношении ООО "Ресторан Бали" о нарушении антимонопольного законодательства ввиду преследования ИП Богаповой Н.И.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 27.11.2023 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №918724.

К отзыву приложены:

11. Англо-русский словарь Профессора Владимира Карловича Мюллера, Издание 24, исправленное Издательство: Москва, «Русский язык», 1995 г. Электронная версия «Пачек», 1998 г.;
12. Фонология и грамматика современного западно-фризского языка Питера Сипмы (1913);
13. Татарско-русский словарь;
14. Решение СИП-903/2022 от 27.03.2023;
15. Т. А. Амосова. Английский язык. Фонетика. 2020;
16. Ю.А. Жлуктенко 1984 года, ФРИЗСКИЙ ЯЗЫК;



17. Язык и передача географических названий, Нафтали Кадмон (Израиль);
18. Определение АС РТ по делу А65-28273/2023 от 05.10.2023;
19. Решение СИП по делу №СИП-903/2022 от 27.03.2023;
20. Скриншоты;
21. Общедоступные скриншоты из поисковой системы гугл;
22. Судебные акты по указанным арбитражным делам;
23. Определение о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению.

Лицом, подавшим возражение, 20.02.2024 представлены комментарии на отзыв, в которых изложено следующее:

- фактическая деятельность на рынке товаров и услуг правообладателя ИП Богаповой Н.И. с 2019г., вплоть до 18.09.2023г. под сходным до степени смешения обозначением в качестве ресторана/кафе и кофейни, подтвержденная решением суда по указанному в возражении делу №А56-31410/2020, проводилась и стала известна потребителям именно своей концепцией с ассоциативной ссылкой именно на о.Бали - «Мы являемся сетью кофеен с концепцией бара на острове», «...позволили людям побывать на Бали», на что имеется прямое указание в формулировках рекламных объявлений на скриншотах от 24.08.2023г.;

- правообладатель ввел экспертизу по заявке на регистрацию товарного знака №918724 в заблуждение относительно доминирующего словесного элемента в обозначении, его фонетического произношения и лексического значения.

К вышеизложенному приложены скриншоты с сайта TopFranchise.ru от 18.09.2023.

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

С учетом даты (19.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 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 пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали, учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство,

религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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 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 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.


Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на сходные, по его мнению, до степени смешения товарные знаки со словесным элементом «Bali», действие которых распространяется на однородные услуги 43 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком.

Также, лицо, подавшее возражение, занимается однородной с ИП Богаповой Н.И. деятельностью, оказывает услуги ресторана/ кафе/кофейни, что подтверждено Решением по арбитражному Делу А65-31410/2020г., обладает правом на сходное, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №918724.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с географическим объектом – островом Бали, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства/ происхождения товаров 30 и 32 классов МКТУ.


Учитывая вышеизложенное, а также наличие судебных споров между сторонами рассматриваемого дела, коллегия приходит к выводу о наличии у ООО «Ресторан Бали» заинтересованности в подаче настоящего возражения по основаниям, изложенным в пунктах 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.




Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №918724 является комбинированным, представляет собой изобразительный элемент в виде круга, на фоне которого изображены тропические растения (пальмы) и слова «COFFEE», «BALY»/ «BALI», «ISLAND» выполненные в три строки буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, а также услуг 43 класса МКТУ указанных в перечне свидетельства.

Анализ товарного знака по свидетельству №918724 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №505603 (1) является комбинированным, представляет собой изображение прямоугольника, посередине которого расположен словесный элемент «Bali», выполненное буквами латинского алфавита и стилизованное изображение цветка. Правовая охрана действует в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №505604 (2) является комбинированным, представляет собой изображение стилизованное изображение цветка и словесный элемент «Bali», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Следует отметить, что словесный элемент «BALI» является доминирующим, именно он выполняет основную индивидуализирующую функцию товарных знаков.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №918724 графическое выполнение словесного элемента «BALY» [БА-ЛИ], а именно последней буквы «Y», позволяет его воспринимать как слово «BALI» [БА-ЛИ], где «Бали» - это остров в группе Малых Зондских о-вов; территория Индонезии (см. <https://dic.academic.ru>, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001.). Данный словесный элемент занимает доминирующее положение в составе знака, выделяется графически на фоне остальных элементов и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель.

Словесный элемент «ISLAND» (в переводе с английского языка на русский язык – «остров». См. Англо-русский словарь Мюллера) увеличивает восприятие словесного элемента «BALI» именно в значении географического наименования острова в Индонезии. Следует также отметить и графическую составляющую оспариваемого товарного знака в виде стилизованного изображения пальм, которое дополняет ассоциативную связь с тропическим островом.

В отношении довода правообладателя о вариативности словарных значений слова «BALY» коллегия отмечает, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам

от 06.07.2020 по делу № СИП-972/2019, при оценке обозначения с точки зрения среднего потребителя главную роль играет не грамотный с точки зрения специалиста в области лингвистики перевод входящего в состав спорного обозначения словосочетания с иностранного языка на русский, а именно восприятие потребителем такого обозначения в отношении конкретных товаров/услуг, для индивидуализации которых предоставлена или испрашивается охрана.

Сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему знаков (1 и 2) установлено на основе фонетического и семантического (см. значение выше по тексту) тождества основных индивидуализирующих словесных элементов «BALI», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Графически, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки имеют отдельные визуальные различия, выраженные в цветовом исполнении и наличии разных изобразительных элементов и общей композиции, при этом, указанные отличия несут второстепенную роль в индивидуализации товаров и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны тождественными по фонетическому и семантическому критерию сходства словесных обозначений, который в свою очередь имеет превалирующее значение.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом и невозможности вывода о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности услуг, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №918724 предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ



*«аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых».*

Противопоставленным знакам (1 и 2) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч; закусовые; кафе; кафетерии; пиццерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

Анализ услуг 43 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные услуги либо являются идентичными либо относятся к одной и той же родовой группе услуги - обеспечение пищевыми продуктами. Данные услуги имеют одинаковое назначение, одни и те же условия оказания и круг потребителей.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ *«ароматизаторы для кондитерских изделий; ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; капсулы кофейные, заполненные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные»* и 32 класса МКТУ *«напитки со вкусом кофе безалкогольные, сиропы для лимонадов; сиропы для напитков»* не являются однородными услугами 39 и 43 классов МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки (1 и 2), поскольку товары и услуги имеют разное назначение, маркированным сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (1 и 2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).


В данном случае коллегией установлено сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №918724 с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№505603, 505604 и высокая степень однородности услуг 43 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака, а именно товаров 30 и 32 классов МКТУ требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Из вышеизложенного анализа следует, что оспариваемый товарный знак



«  » по свидетельству №918724 содержит словесные элементы «BALI», «ISLAND» и изображения тропических растений, которые в целом способны в сознании потребителя ассоциироваться с географическим наименованием острова в Индонезии – Бали.

Также оспариваемый товарный знак содержит неохраноспособный элемент «COFFEE», который в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «КОФЕ» (См. Англо-русский словарь Мюллера).

Оспариваемый товарный знак действует, в отношении товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы для кондитерских изделий; ароматизаторы*

*кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; капсулы кофейные, заполненные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные»* и 32 класса МКТУ «*напитки со вкусом кофе безалкогольные, сиропы для лимонадов; сиропы для напитков»*, которые представляют собой кофе, продукты на его основе или в состав которых может он входить.

В материалах возражения содержатся сведения (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8>), что остров Бали известен произрастанием кофе. Район производства кофе арабика — высокогорный район Кинтамани недалеко от горы Батур. Как правило, балийский кофе выращивается на орошаемых площадях. В результате получается сладкий, мягкий кофе с хорошей консистенцией. Типичные ароматы включают лимон и другие цитрусовые нотки. Многие фермеры, выращивающие кофе в Кинтамани, являются членами традиционной системы земледелия под названием Субак Абиан, которая основана на индуистской философии «Три Хита Карана». Согласно этой философии, три причины счастья — это хорошие отношения с Богом, другими людьми и окружающей средой. Система Subak Abian идеально подходит для справедливой торговли и производства органического кофе. Кофе арабика из Кинтамани — первый продукт в Индонезии, который получил наименование места происхождения.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что слово «Bali» по отношению товару кофе и товарам на его основе является прямым указанием на место его происхождения/производства.

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака предоставлена на имя правообладателя, зарегистрированного в Республике Татарстан, г. Казань, ул. Четаева, 5а, кв. 14, что способно породить в сознании российских потребителей ложное представление о месте происхождения/производства зарегистрированных товаров 30 и 32 классов МКТУ. В материалах

возражения отсутствуют сведения о природном происхождении оспариваемых товаров, производимых правообладателем.

Таким образом, коллегия имеет основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 43 класса МКТУ, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО «Ресторан Бали», которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, включает отличительную часть «Бали», остальные слова указывают на организационно-правовую форму и вид деятельности предприятия. Словесный элемент «Бали» фирменного наименования лица, подавшего возражение, является семантически (см. значение выше по тексту) и фонетически тождественным индивидуализирующему элементу «Bali» оспариваемого товарного знака.

Право на фирменное наименование ООО «Ресторан Бали» возникло 15.05.2008, согласно сведениям [1]. Однако, наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически сходна с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения: копия свидетельства о регистрации ООО «Ресторан Бали» [2]; фото внешнего вида и интерьера Ресторана Бали [9]; скриншоты страниц официального сайта ресторана Бали [10] не подтверждают фактической деятельности лица, подавшего возражение на территории Российской Федерации. Отсутствуют договоры на оказание услуг, товарные накладные, чеки и другие документы,

которые подтвердили бы факт оказания лицом, подавшим возражение, услуг однородным оспариваемым.

Также коллегия отмечает, что в представленных в материалы дела судебных решениях также отсутствуют выводы о фактической деятельности лица, подавшего возражение.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу о необоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №918724 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918724 недействительным полностью.**