

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 15.10.2019, поданное ООО «Фарш Сити Групп», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712683, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018738617, поданной 07.09.2018, зарегистрирован 21.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 712683 на имя ИП Степановой Елизаветы Дмитриевны, Красноярский край, г. Зеленогорск (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 15.10.2019 в Федеральный службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №712683 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- товарный знак по свидетельству №712683 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица,

#Farш

подавшего возражение, товарным знаком « » по свидетельству №597072;

- в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «FARSH» и «В БУЛКАХ» воспринимаются как два отдельных элемента;
- обозначение «FARSH В БУЛКАХ», может быть отнесено к категории устойчивых словосочетаний (идиом);
- словесные элементы «FARSH» - «FARIШ» - «ФАРШ» известны рядовому российскому потребителю и воспринимаются (ассоциируются) как вид традиционного продукта (фарш - мясная или иная рубленая начинка для кушаний);
- наличие в оспариваемом товарном знаке дополнительного словесного элемента «В БУЛКАХ», который является уточняющим, не приводит к иному смысловому восприятию элемента «FARSH»;

- услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов «вашоку», в отношении которых зарегистрирован товарный знак, являются однородными услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что ООО «Фарш Сити Групп» длительное время оказывает услуги ресторанов — бургерных под брендом #FARIШ, которые хорошо знакомы потребителям в Российской Федерации;

- с целью привлечения внимания потребителей к ресторану #FARIШ, лицо, подавшее возражение в 2016 — 2019 гг. осуществил активное продвижение бренда посредством создания и размещения рекламных материалов;

- лицо, подавшее возражение, заключило серию договоров с маркетинговыми и ресторанными агентствами, в соответствии с которыми была закуплена продукция, маркированная товарным знаком №597072, проведена съемка рекламных материалов, размещены рекламные конструкции;

- о наличии сформированной ассоциативной связи у потребителей между лицом, подавшим возражение, и рестораном #FARIШ свидетельствует ряд публикаций на различных порталах в сети Интернет;

- в поисковом сервисе Google по запросу «Фарш бургерная» содержится около 21 000 результатов, из которых 1 120 видео, в поисковом сервисе Яндекс по запросу «Фарш бургерная» содержится 4 000 видео;

- лицо, подавшее возражение активно продвигает бренд #FARIШ в социальных сетях, принимает активное участие в спонсорстве различных мероприятий;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с широко известным обозначением, используемым им в сфере услуг кафе, ресторанов, бургерных, в силу чего, способен вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара и/или его изготовителя.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712683 недействительной в отношении части услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столевые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку».

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 15.10.2019, были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фарш Сити Групп»;
2. Распечатка информации с сайта farshburger.ru о количестве ресторанов-бургерных «#Farш»;
3. Договор с регистратором доменных имен ООО «Регистратор доменных имен РЕГ. РУ »;
4. Распечатка информации с сайта farshburger.ru об открытии новых заведений;
5. Информация о регистрации договоров коммерческой концессии в отношении товарного знака «#Farш» №597072 с сайта Роспатента;
6. Копия свидетельства на товарный знак «#Farш» №597072 и изменения к нему;
7. Бухгалтерская справка о количестве чеков и выручке ООО «Фарш Сити Групп »;
8. Копия договора с ЗАО «ОптиКом » от 02.09.2016 г.;
9. Копия акта сверки с АО «ОптиКом» период 01.07.2017- 31.12.2017 г.;

10. Копия акта сверки с АО «ОптиКом» период 01.01.2018 -30.06.2018 г.;
11. Копия акта сверки с АО «ОптиКом» период январь 2016 август 2019 г.;
12. Копии договоров с ИП Давыдовым Е.А. за 2017-2018 гг.;
13. Копии договоров и платежных поручений с ИП Дацко Е.А. за 2017 г.;
14. Копии договоров, акта сверки и платежных поручений с ООО «БРЭНД МЕДИА» за 2017-2018 гг.;
15. Копии счетов на оплату от ООО «ДКВ Групп» за 2017-2018 гг.;
16. Копии договоров и платежных поручений с ООО «КВИКС» за 2017-2018 гг.;
17. Копии договоров, акта сверки и платежных поручений с ООО «Мори Синема Кунцево» за 2017-2018 гг.;
18. Копии договоров и платежных поручений с ООО «Озерковская 24а» за 2017-2019 гг.;
19. Копии договоров и платежных поручений с ООО «Светотехника» за 2017-2019 гг.;
20. Копии договоров, акта сверки и товарной накладной с ООО «Севенпринт» за 2017-2019 гг.;
21. Копии договоров, платежных поручений с ООО «ТМГ Северо-Запад» за 2017 г.;
22. Копии договоров, платежных поручений с ООО «ТРАНЗИТ-СИТИ» за 2017 г.;
23. Копии договоров, актов сверки «Шварц медиа 21 век» за 2017-2019 гг.;
24. Копия акта сверки и взаимных расчетов с ООО «Лидер» за период январь 2018 — август 2019;
25. Копия счета-договора с ООО «СКТ» от 29.03.2019 г.;
26. Копия договора с ООО «Топ Най» от 28.03.2017 г.;
27. Копия акта сверки с ООО «Топ Най» за период январь 2017 — август 2019 г.;
28. Копии договора-оферты, платежного поручения с ООО «Айтартегт» за 2019г.;

29. Копия договора с ООО «Вариант» от 15.01.2019 г.;
30. Копии платежных поручений АО «Тинькофф Банк» за 2019 г.;
31. Копия договора с ООО «Р.А. 7-й гость» и платежных поручений за 2018-2019 гг.;
32. Копия договора с ООО «Аврора. Международная неделя моды в Петербурге» от 08.05.2018 г.;
33. Копия счета с ООО «Аврора. Международная неделя моды в Петербурге» за оплату от 01.06.2019;
34. Копия акта сверки с ООО «ПОРТ И К» за период январь 2016 - август 2019 гг.;
35. Копия договора с ООО «ПОРТ И К» от 09.02.2018 г.;
36. Публикации в интернет СМИ О бургерных #FARIШ за 2015 - 2017 гг.;
37. Распечатка информации с сайта tripadvisor.ru о бургерных #FARIШ;
38. Распечатка информации с сайта yoube.com о бургерных #FARIШ;
39. Копия договора с АНО «Народная Команда — ХК «Спартак» от 01.08.2018 г.;
40. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 25.12.2018 г.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был уведомлен о заседании коллегии, чему свидетельствует отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №1259938384654, однако на самом заседании отсутствовал, и отзыв не представил.

С учетом даты (07.09.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 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 заявлении обозначении.

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

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.

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.

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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. ООО «Фарш Сити Групп» принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №597072, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Лицо, подавшее возражение, является владельцем известной в России сети ресторанов-бургерных под маркой #FARSH, которые представлены в Москве и Санкт-Петербурге. Указанное свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак « » является комбинированным и представляет собой изобразительные элементы в виде стилизованного изображения откусанной булочки, космонавта и флагка под

которыми расположены словесные элементы «FARSH В БУЛКАХ» выполненные оригинальным шрифтом, буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в коричневом, светло-желтом, свето-коричневом, темно-коричневом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

#Farш

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №597072 является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского и русского алфавитов и содержит символ «#», который выведен из правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Фонетически сопоставляемые знаки следует признать несходными, поскольку сравниваемые словесные элементы «FARIШ» и «FARSH В БУЛКАХ» имеют разное произношение, фонетическую длину слов, состав гласных и согласных звуков.

По графическому критерию сравниваемые знаки являются несходными.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным представляющий собой композицию из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения откусанной булочки, космонавта и флагка и словесных элементов «FARSH В БУЛКАХ» выполненных в одном стилизованном исполнении, что не позволяет рассматривать их как два отдельных элемента. Противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и содержит символ «#». Таким образом, наличие дополнительных словесных и

изобразительных элементов придают оспариваемому товарному знаку и противопоставленному товарному знаку по свидетельству №597072 существенные отличия, позволяющие различать их между собой.

Противопоставленный товарный знак «FARSH» воспринимается как слово «ФАРШ» выполненное с использованием букв русского и латинского алфавитов. Анализ словарно-справочных источников показал, что «фарш» от французского слова *«farce»* - термин, применяемый для обозначения всякого сырого молотого мяса, независимо от того, какому животному оно принадлежит, теплокровным или рыбам. Поэтому различают мясной фарш, именуя его всегда по виду животного, мясо которого фаршируется: свиной фарш, бараний фарш, телячий фарш; птичий фарш куриный, гусиный, утиный, перепелиный, воробьиный, куропаточный; рыбный фарш, обозначающий как бы все сорта рыбы, но на самом деле изготавливающийся только из частиковых и морской рыбы, поскольку из ценных пород рыб фаршем никогда не делают (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>; Большая энциклопедия кулинарного искусства). Учитывая вышеизложенное, противопоставленный товарный знак имеет конкретное семантическое значение.

Словесные элементы «FARSH В БУЛКАХ» оспариваемого товарного знака соединены грамматически и по смыслу, в связи с чем образуют словосочетание, которое воспринимается как готовое блюда, например: бутерброды, гамбургеры, сэндвичи.

С учетом вышеизложенного, коллегия полагает, что в сравниваемые обозначения заложены разные смысловые понятия.

Сравниваемые знаки характеризует различное композиционное и цветовое решение, в связи с чем, они совершенно по - разному воспринимаются потребителем, создают различное общее зрительное впечатление.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными.

В результате анализа однородности перечней услуг оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №597072 было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №597072 зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов «вашоку» и услуги 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку содержат тождественные позиции «рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров», а также относятся к услугам, предоставляемым предприятиями, по приготовлению и реализации готовых блюд и напитков, имеют один круг потребителей и каналы сбыта (предприятие общественного питания), то есть являются однородными.

Вместе с тем, ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных услуг одному лицу, их оказывающему.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.



Сам по себе оспариваемый товарный знак «

» не

содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к услугам 43 класса МКТУ он признается фантазийным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке услуг 43 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение.

Представленных в возражении распечаток из сети Интернет [2, 3, 4], которые содержат информацию о количестве ресторанов-бургерных «#Fарш» и о наличии доменного имени, не достаточно для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации с лицом, подавшим возражение, как лицом оказывающим услуги ресторанов кафе и т. п., поскольку не предоставлено документов, подтверждающих осведомленность российских потребителей относительно услуг, оказываемых ООО «Фарш Сити Групп», о проведении широкой рекламной комиссии, о наличии сведений в СМИ.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №712683.