


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.09.2022, поданное ООО «КП-ФРАНЧАЙЗИНГ», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805434, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» был зарегистрирован 05.04.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) по заявке №2020739648 с приоритетом от 27.07.2020 на имя Сергеева Алексея Николаевича, г. Ульяновск, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2022, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 805434 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак создан правообладателем (Сергеевым А.Н.) путём переработки товарных знаков №668981 от 03.09.2018 и №780145 от 20.10.2020, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- указанное обусловлено использованием в словесном элементе «ПАРЕНЬ УЕХАЛ» и словесных элементах «КРАСНОДАРСКИЙ ПАРЕНЬ» идентичного шрифта и единого словесного элемента «ПАРЕНЬ», кроме того, использованием в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках рамки геометрической формы, переработанного (стилизованного) изображения бургера, семантического сходства в части оформления и расположения неохранных элементов - словосочетания «БУРГЕРНАЯ ЛАВКА», а также слов «BURGER», «BEER», «MUSIC» в противопоставленных товарных знаках и слов «DRINK», «FUN», «BURGER» в оспариваемом товарном знаке, использованием общей концепции оформления, цветовым сочетанием (черный, белый, желтый, оранжевый);

- вышеуказанное сходство порождает у потребителей единый ассоциативный ряд, учитывая предоставление правовой охраны в отношении услуг одного 43 класса, которые имеют один круг потребителей и условия реализации;

- переработка знаков была осуществлена в связи с заключением между первоначальным правообладателем этих товарных знаков (ИП Рой Ю.Ю.) и ИП Сергеевым А.Н. лицензионного договора №18/05-2 от 04.06.2018, однако, в связи с нарушением ИП Сергеевым условий лицензионного договора, он был расторгнут односторонним порядке ИП Рой Ю.Ю., что подтверждается решением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2022 по делу №А32-22716/2021;

- в качестве элемента оспариваемого товарного знака по свидетельству №805434 использован силуэт узнаваемого в массовой культуре персонажа Поросенка Петра, который является персонажем серии книг российского автора Людмилы Стефановны Петрушевской, серия книг была выпущена в 2002 году;

- всего было издано три книги: «Поросёнок Пётр едет в гости», «Поросёнок Пётр и магазин», «Поросенок Пётр и машина», в 2008 году был снят одноимённый мультфильм, а в 2010 году пользователь по имени Lein записал песню «Поросёнок

Пётр», а пользователь Артём Чижиков подобрал на неё видеоряд из мультфильма, который стал популярным интернет-мемом об эмиграции;

- по сведениям лица, подавшего возражение, Сергеев А.Н. согласия автора персонажа - Людмилы Стефановны Петрушевской, не получал.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805434 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия лицензионного договора №18/05-2 от 04.06.2018;

- копия договора об отчуждении исключительных прав №2021/02-1 от 24.02.2021;

- копия решения Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2022 по делу №А32-22716/2021.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

В отзыве указано, что правообладатель с лицом, подавшим возражение, никаких лицензионных договоров не заключал и никаких обязательств перед ним не имеет. Лицо, подавшее возражение, также не обращалось к правообладателю с претензией или иском заявлением о нарушении исключительных прав на товарный знак.

В отношении лицензионного договора, заключенного правообладателем с ИП Рой Ю.Ю., в отзыве отмечено, что в соответствии с этим договором ему были предоставлены неисключительные права на использование коммерческого обозначения и секрет производства.

Правообладатель подтверждает, что после того, как ИП Рой Ю.Ю. направил ему требование от 15.05.2020 об оплате задолженности и предложение о подписании дополнительного соглашения, 21.05.2020 им было получено уведомление о расторжении этого договора, после чего 27.07.2020 правообладатель подал заявку на регистрацию товарного знака, зарегистрированного под №805434.

Правообладатель в отзыве выразил свое несогласие с доводом возражения о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 668981, 780145, мотивируя это тем, что принятие Роспатентом положительного решения о регистрации обозначения по заявке №2020739648 в качестве товарного знака свидетельствует о его соответствии нормативным требованиям, т.е. об отсутствии при экспертизе заявленного обозначения тождественных и сходных до степени смешения обозначений и товарных знаков с более ранним приоритетом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №805434.

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

С учетом даты приоритета (27.07.2020) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их

отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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).

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ПАРЕНЬ УЕХАЛ», выполненный заглавными буквами русского алфавита

белого цвета. Сверху расположен неохраняемый словесный элемент «БУРГЕРНАЯ ЛАВКА», также выполненный заглавными буквами русского алфавита оранжевого цвета. Снизу от словесного элемента расположены неохраняемые словесные элементы «DRINK / FUN / BURGER», выполненные заглавными буквами латинского алфавита оранжевого цвета. Все элементы заключены в рамку оранжевого цвета. Сверху расположен графический элемент, выполненный в виде стилизованного изображения бутерброда (бургера). Справа расположен графический элемент, выполненный в виде стилизованного изображения свиньи на тракторе белого цвета. Все элементы расположены на фоне черного прямоугольника.



Товарный знак охраняется в белом, оранжевом, черном цветовом сочетании в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ:

аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба".

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словосочетание «ПАРЕНЬ УЕХАЛ», что обусловлено использованием при его написании более крупного шрифта, выполненного контрастным белым цветом на черном фоне.

По мнению лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он является сходным до степени смешения с принадлежащими ему комбинированными товарными знаками:



«» по свидетельству №668981 и «» по свидетельству №780145, зарегистрированными с более ранним приоритетом в отношении услуг 43 класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками).

Доминирующее положение в композиции этих товарных знаков занимают словесные элементы «КРАСНОДАРСКИЙ ПАРЕНЬ»

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку сравниваемые товарные знаки являются комбинированными, при их сравнительном анализе исследуется, прежде всего, сходство доминирующих словесных элементов, которые играют основную индивидуализирующую роль в композиции этих знаков.

При сравнении доминирующих словесных элементов «ПАРЕНЬ УЕХАЛ» и «КРАСНОДАРСКИЙ ПАРЕНЬ» установлено, что, несмотря на присутствие в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «ПАРЕНЬ», наличие глагола «УЕХАЛ» и прилагательного «КРАСНОДАРСКИЙ» оказывает существенное влияние на как на фонетику, так и на семантику этих словесных элементов, позволяя сделать вывод о существенных фонетических и семантических различиях между ними, что обусловлено как различным набором букв, слогов, звуков в словах «УЕХАЛ» и «КРАСНОДАРСКИЙ», так и их совершенно различным смысловым значениям, благодаря которым кардинально различается в целом семантика словесных элементов «ПАРЕНЬ УЕХАЛ» и «КРАСНОДАРСКИЙ ПАРЕНЬ».

Несмотря на то, что в сравниваемых комбинированных обозначениях присутствуют одинаковые неохранные элементы «БУРГЕРНАЯ ЛАВКА» и

«BURGER», которые не занимают доминирующего положения в композиции знаков, наличие дополнительных неохраняемых элементов (DRINK/FUN в оспариваемом товарном знаке – BEER/MUSIC в противопоставленных товарных знаках), изображение поросенка на тракторе в оспариваемом товарном знаке – крылышки в противопоставленных знаках), разные формы рамки, различный фон, на котором расположены словесные и изобразительные элементы, различия в изображении бутербродов (бургеров) в целом формируют различное общее зрительное впечатление при их восприятии.

Таким образом, указанные различия позволяют сделать вывод, что сравниваемые обозначения в целом не вызывают сходных ассоциаций и не могут вызвать смешение в сознании потребителей, соответственно, утверждение лица, подавшего возражение, что сравниваемые обозначения порождают у потребителей единый ассоциативный ряд, нельзя признать убедительным.

Что касается услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, то услуги, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками), включают в себя услуги, связанные с приготовлением еды и напитков, которые непосредственно употребляются после их приготовления, т.е. включают услуги предприятий общественного питания.

Таким образом, часть услуг 43 класса МКТУ, связанных с услугами предприятий общественного питания (кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; 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"), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, следует признать однородными с услугами 43 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки. Услуги кальянных, услуги, связанные с предоставлением информации и консультаций по вопросам приготовления пищи, и

услуги по аренде помещений для проведения встреч, также являются однородными с указанными выше услугами 43 класса, поскольку, как правило, такие услуги могут сопутствовать услугам ресторанов, баров и кафе.

Вместе с тем, поскольку, как указано выше, сравниваемые товарные знаки в целом не вызывают сходных ассоциаций, поскольку существенно различаются по общему зрительному восприятию и не могут вызвать смешение в сознании потребителей, нет оснований для признания их сходными до степени смешения даже в отношении однородных услуг.

Что касается довода возражения относительно включения в оспариваемый товарный знак изображения поросенка на тракторе, которое обладает сходством с объектом авторского права как персонажа серии книг Людмилы Петрушевской и мультфильма, снятого по мотивам ее произведений, то у коллегии нет оснований для рассмотрения этого мотива, поскольку лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, чьи права и законные интересы были нарушены при использовании данного изображения.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №805434.