

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Петровым Сергеем Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764678 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**БУРГЕРИНГ**» по заявке №2022764678, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- серией товарных знаков «BURGER KING», «БУРГЕР КИНГ» (свидетельство № 844161- приоритет от 09.05.2021; свидетельство № 829664 – приоритет от 09.05.2021; свидетельство № 829663 – приоритет от 09.05.2021; свидетельство № 815222 – приоритет от 03.02.2021; свидетельство № 381426 – приоритет от 26.12.2007; свидетельство № 381425 – приоритет от 26.12.2007; свидетельство № 381424 – приоритет от 26.12.2007; свидетельство № 381760 – приоритет от 26.10.2007; свидетельство № 385480 – приоритет от 26.10.2007; свидетельство № 376898 – приоритет от 26.10.2007; свидетельство № 197783 – приоритет от 30.03.1999, срок действия продлен до 30.03.2029; международная регистрация № 1577148 – приоритет от 01.05.2020; международная регистрация № 1562702 – приоритет от 01.05.2020; международная регистрация № 115225 – приоритет от 19.06.1992, срок действия продлен до 19.06.2032 ) зарегистрированных на имя Бургер Кинг Компани ЛЛК, 5707 Блю Лагун Драйв, Майами, штат Флорида 33126, Соединенные Штаты Америки/Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive Miami FL 33126 , в отношении товаров и услуг 29, 30, 42, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- рассматриваемые обозначения имеют качественно различный фонетический состав;

- в данном случае, прослеживается фонетическое различие между обозначениями, поскольку произношение слова «БУРГЕРИНГ», за счет его слитного исполнения, звучит более однородно, мягко, без резкого столкновения согласных букв, при произношении словосочетания «БУРГЕР КИНГ» на стыке согласных букв «Р» и «К» четко слышится переход от слова «БУРГЕР» к слову «КИНГ»;

- сравниваемые знаки имеют качественно разный фонетический состав, количественно разный состав открытых и закрытых слогов влияют на произношение, а также на слуховое восприятие сравниваемых обозначений потребителями, определяя их как несходные;

- общее зрительное впечатление от вышеприведенных обозначений различное, поскольку серия противопоставленных товарных знаков, в большинстве своем, имеет яркое цветовое исполнение, крупные графические элементы, которые выстраивают в глазах потребителей определенный ассоциативный ряд, образ, заявленное на регистрацию обозначение, в свою очередь, является более лаконичным, цветовое исполнение является более выдержанным, отсутствует яркость и нарочитость графических элементов;

- сравниваемые обозначения не могут иметь одинаковое или схожее значение, так как их семантика будет варьироваться для каждого конкретного потребителя, в зависимости от индивидуального восприятия;

- серия товарных знаков «БУРГЕР КИНГ» индивидуализирует известную сеть предприятий общественного питания, сеть кафе быстрого питания «БУРГЕР КИНГ» хорошо известно среднему российскому потребителю, как в первую очередь сеть семейных кафе, куда родители приводят детей;

- заявляемое на регистрацию обозначение, в свою очередь, направлено на индивидуализацию товаров и услуг для несколько иного круга потребителей – людей, интересующихся хорошо приготовленной едой и спортом, и не имеет никакого отношения к семейным ресторанам;

- ввиду разной целевой аудитории, различной идеи и философии брендов, а также восприятия обозначений в целом сделать вывод о том, что потребитель может быть введен в заблуждение представляется смутно.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.09.2022) поступления заявки №2022764678 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

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 настоящем пункте, 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).





Заявленное обозначение «**БУРГЕРИНГ**» является комбинированным, включает словесный элемент «**БУРГЕРИНГ**», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде двух боксёрских перчаток красного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой серию комбинированных знаков [1] «**БУРГЕР КИНГ**» по свидетельству №841161,

[2] «**БУРГЕР КИНГ**» по свидетельству №829664, [3] «» по

свидетельству №829663, [4] «» по свидетельству №815222,

[5] «» по свидетельству №381426, [6] «» по свидетельству

№381425, [7]«» по свидетельству №381424, [8]«» по свидетельству №385480, [9]«» по свидетельству №197783, словесных товарных знаков [10] «BURGER KING» по свидетельству №381760, [11]«БУРГЕР КИНГ» по свидетельству №376898, [12]«BURGER KING» по свидетельству №115225, а также комбинированные знаки [13] «» по международной регистрации №1577148, [14]«» по международной регистрации №1562702, выполненные буквами латинского и кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 29, 30, 42, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-14] на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «БУРГЕРИНГ» и «БУРГЕР КИНГ», «BURGER KING» являются сходными, поскольку начальные и конечные буквы заявленного обозначения полностью совпадают с противопоставленными знаками [1-14] («БУРГЕР» / «БУРГЕР», «BURGER», «ИНГ» / «ИНГ», «ING»). Сравнимые знаки при произношении имеют близкое фонетическое звучание, отличаясь лишь наличием буквы «К» в словесном элементе «КИНГ» / «KING» противопоставленных товарных знаков [1-14].

Кроме того, наличие в заявленном и противопоставленных товарных знаках [3-9, 13, 14] изобразительных элементов также не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически сходных слов «БУРГЕРИНГ» и «БУРГЕР КИНГ», «BURGER KING».

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «БУРГЕРИНГ» и «БУРГЕР КИНГ», «BURGER KING».

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что в заявленном обозначении «БУРГЕРИНГ» можно выделить словесный элемент «БУРГЕР» («БУРГЕР» - разрезанная пополам булочка с рубленым бифштеком или другой начинкой, <https://translate.academic.ru/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80/ru/xx/>), смысловое значение которого совпадает со значением словесных элементов «БУРГЕР», «BURGER» противопоставленных товарных знаков [1-14], что, таким образом, в данном случае не исключает семантического сходства сравниваемых знаков.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-9, 13, 14] являются комбинированными и графически отличаются друг от друга. При сопоставлении словесного обозначения с комбинированными на предмет графического сходства анализу подлежит алфавит, которым выполнены буквы словесных элементов, шрифт этих элементов. Иные отличия могут быть учтены в рамках общего зрительного впечатления, однако не исследуются при анализе графического сходства.

В данном случае можно говорить о совпадении кириллического алфавита в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-6, 11].

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.



При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.

Анализ товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров и услуг 29, 30, 42, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-14], в отношении которых предоставлена правовая охрана, показал следующее.

Испрашиваемые товары и услуги 29, 30, 43 классов МКТУ являются в высокой степени однородными с товарами и услугами 29, 30, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-14], так как сравниваемые товары и услуги принадлежат одной категории товаров/услуг, в частности: «мясная продукция» в 29 классе, «зерновые, кондитерские, хлебобулочные изделия, соусы, приправы» в 30 классе, «услуги предприятий общественного питания» в 43 классе, имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и условия оказания.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к такой родовой категории услуг как «услуги консультативные в сфере бизнеса; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по продаже».

Противопоставленные товарные знаки [1-8, 10-14] зарегистрированы, в том числе, для услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам предприятий

общественного питания, и широкого перечня услуг 42 класса МКТУ (товарный знак [9]), анализ перечня которого выявил наличие, в том числе, следующих позиций: «консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями), реализация товаров, в том числе розничная и оптовая, снабжение продовольственными товарами, предоставление оборудования для выставок, буфеты, буфеты общественные (на предприятиях), кафе, кафетерии, обслуживание баров, обслуживание обедов, свадеб, услуги ресторанов, рестораны самообслуживания).

Таким образом, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ и услуги 42, 43 классов МКТУ противопоставленных знаков являются сопутствующими, неразрывно связаны между собой в процессе производства и дальнейшей реализации указанных товаров. Кроме того, услуги 35 класса МКТУ по реализации товаров совпадают по назначению с услугами 43 класса МКТУ «рестораны и бары с продажей блюд и напитков через киоск, ларек и "на вынос"» противопоставленных знаков по свидетельствам [5-7, 10-11].

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности сравниваемых услуг.

При определении однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения с корреспондирующими услугами 42, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков во внимание также была принята высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Коллегия также обращает внимание на то, что согласно пункту 162 Постановления Пленума ВС РФ при определении вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у

правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Как отмечает и сам заявитель, «БУРГЕР КИНГ» является известной сетью предприятий общественного питания, хорошо известный публике за счет активной рекламной деятельности, большого охвата присутствия сети на мировом рынке, а также многих лет существования бренда.

Кроме того, компании «Бургер Кинг Компани ЛЛК», имеющая давнюю репутацию, широкую известность и длительность присутствия на рынке, принадлежит серия вышеперечисленных товарных знаков [1-14].

Данные факты являются обстоятельствами, усиливающими вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

В поступившем возражении вывод об однородности заявленных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ с товарами и услугами противопоставленных товарных знаков [1-14] заявителем не оспаривался.

Установив сходство сопоставляемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров и услуг, а также принимая во внимание дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения обозначений, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2023.**