

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 (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 02.02.2024. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Лебедевой А.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764042, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**LBURGER**» по заявке №2022764042 с датой поступления от 10.09.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764042. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых

товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BURGER» представляет собой лексическую единицу английского языка и переводится на русский язык как «бургер» - котлета из мелкорубленной говядины, подаваемая в круглой разрезанной булке (<https://kartaslov.ru/значение-слова/бургер>), характеризует испрашиваемые товары и услуги 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, указывая на их вид, свойство и назначение, ввиду чего является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку словесный элемент «BURGER» занимает доминирующее положение в заявлении обозначении, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемые элементы, образующее комбинацию, обладают различительной способностью;
- заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «LBURGER», который отсутствует в словарно-справочных источниках, имеет фантазийный характер по отношению к испрашиваемым товарам и услугам 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ;

- отдельные буквы могут входить в состав товарного знака наряду с



иными элементами (например, товарный знак «HOTELS» по свидетельству №523260;

- Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно обращал внимание на то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, который может не знать английского языка, однако, точно сможет идентифицировать желто-красный логотип (см., например, Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу №СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу №СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу №СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу №СИП-383/2015, от 23.03.2023 по делу №СИП-752/2022, от 19.03.2018 по делу №СИП-384/2017);

- изобразительный элемент комбинированного обозначения играет существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом, в связи с чем следует учитывать степень различительной способности присутствующего в комбинированном обозначении изобразительного элемента;

- позиция заявителя подтверждается исследованием - «восприятие сути сцены» («*scene gist*») согласно которой внимание человека, наблюдающего какой-либо объект направленно на наиболее яркие элементы этого объекта, а также на его расположение и размер:

https://www.researchgate.net/publication/220744846_Scene_Gist_A_Holistic_Generative_Model_of_Natural_Img;

- соединение с лексической единицей английского языка или ее транскрипцией («L» или «ЭЛЬ») в одно соответствующее слово порождает в силу своей парадоксальности дополнительные рассуждения, домысливание и

ассоциации, которые, напротив, свидетельствуют о наличии различительной способности у соответствующих хорошо запоминающихся потребителям единых изобретенных слов «LBurger» (транслитерация: ЭЛЬБУРГЕР);

- дополнительно заявитель отмечает, что решение Роспатента в части выделения буквы «L» из фантазийного слова является некорректным, так как заявитель позиционирует себя на рынке именно в слитном названии, а также аналогичным образом воспринимается потребителями, что следует из результатов поискового запроса в сети Интернет (<https://www.google.com/search?q=LBURGER>).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что словесный элемент «BURGER» заявленного обозначения для части товаров 30 класса МКТУ и для всех товаров 29, 32 классов МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение в отношении их вида, следовательно, не соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 11.03.2024 и занесены в соответствующую графу

протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявитель 08.04.2024 представил свои письменные доводы по поводу дополнительных обстоятельств, которые сводились к следующему:

- Палатой по патентным спорам неоднократно отмечалось, что в соответствующих сферах экономической деятельности (ресторанном бизнесе) очень часто используются наименования тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений (см., например, на сайте <http://restoran.ru> - рестораны «Вилла Паста», «Мацони на Павелецкой», «Вино и Бургер», «Ваниль», «Осетинские пироги», «Цукини», «Лепешка», «Мандарин. Лапша и утки», «Шашлык Хаус», «Халва на Остоженке», «Плов», «Компот», «Саперави», «Капучино», «Пряности & Радости», «Лук Кафе», «Кинза», «Буфет Паштет», «Шницель», «Цинандали», «Хмель & Эль», «Ребрышки и Крылышки», «Рулет», «Кофе Тайм», «Горчица», «Сыр», «Хинкали Хаус», «Кальгадос», «Пюре», «Джем», «Мята», «Помидор Бакинский», «Лапша и Рис», «Каша # Малаша», «Крем Кафе», «Перец & Мята», «Груша», «Чиабатта», «Чай & Плов», «Инжир» и многие другие), однако, у потребителей соответствующих услуг не возникают неправдоподобные представления о том, что в этих заведениях подают только указанные в их названиях товары, блюда или напитки;

- заявитель корректирует испрашиваемые товары 29, 30 классов МКТУ следующим образом:

29 - блюда готовые, состоящие в основном из курицы; блюда готовые в основном из мяса; блюда готовые в основном из рыбы; котлеты мясные для бургеров; котлеты куриные для бургеров; котлеты рыбные для бургеров; котлеты для бургеров вегетарианские;

30 - бургеры овощные [сэндвичи]; бургеры с говядиной [сэндвичи]; бургеры с индейкой [сэндвичи]; гамбургеры [сэндвичи]; чизбургеры [сэндвичи];

- заявитель просит исключить из перечня испрашиваемых товаров и услуг 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ все товары 32 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 43 классов МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня товаров 29, 30 классов МКТУ (приведены по тексту заключения выше).

Заявитель 15.05.2024 представил дополнения к письменным пояснениям от 08.04.2024, в которых указывал следующее:

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых услуг 35, 43 классов МКТУ следующим образом:

35 - демонстрация товаров; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная;

43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ (приведены по тексту заключения выше).

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

С учетом даты (10.09.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявленным обозначением, о

затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Заявленное обозначение «» является комбинированным,

состоящим из изобразительных элементов в виде прямоугольных полос, из латинской буквы «L», и из словесного элемента «BURGER», выполненного жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в корреспонденциях от 08.04.2024 и от 15.05.2024 заявитель просил исключить из перечня заявленных товаров и услуг 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ все товары 32 класса МКТУ, а также представлял скорректированный перечень товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).



Анализ заявленного обозначения «» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия указывает, что в состав заявленного обозначения входит не единый словесный элемент «LBURGER», а раздельно стоящие латинская буква «L» и словесный элемент «BURGER», которые выполнены не на одной строке.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BURGER» представляет собой лексическую единицу английского языка и переводится на русский язык как «бургер» (<https://www.babla.ru/английский-русский/burger>) - котлета из мяса или рыбы, подаваемая в круглой разрезанной булке (<https://kartaslov.ru/значение-слова/бургер>). Коллегия отмечает, что бургеры бывают разных видов: гамбургеры, чизбургеры, чикенбургеры, фишбургеры (<https://chefrestoran.ru/stati/populyarnye-vidy-burgerov/>). С учётом своего семантического значения словесный элемент «BURGER» будет указывать на вид товаров 29 класса МКТУ «блюда готовые, состоящие в основном из курицы; блюда готовые в основном из мяса; блюда готовые в основном из рыбы; котлеты мясные для бургеров; котлеты куриные для бургеров; котлеты рыбные для бургеров; котлеты для бургеров вегетарианские», а также товаров 30 класса МКТУ «бургеры овощные [сэндвичи]; бургеры с говядиной [сэндвичи]; бургеры с индейкой

[сэндвичи]; гамбургеры [сэндвичи]; чизбургеры [сэндвичи]», поскольку указанные товары 29, 30 классов МКТУ относятся к бургерам или к их ингредиентам.

Также коллегия указывает, что словесный элемент «BURGER» заявленного обозначения будет указывать на назначение заявленных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная», направленных на продвижение бургеров и их ингредиентов (то есть товары и услуги 29, 30, 35 классов МКТУ являются сопутствующими и однородными друг другу). Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание на то, что широко известное российским потребителям наименование исключительно американских блюд (бургеры), то есть определенного национального (американского) происхождения (<https://shop.m-catering.ru/blog/burgery-istoriya-i-populyarnost/>, <https://edateca.ru/burger-istoriya-blyuda-pokorivshego-yes-mir/>, <https://rodiowa.ru/blog/istoriya-vozniknoveniya-burgerov/>), в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос», относящихся к сфере услуг общественного питания (ресторанного бизнеса), будет указывать, собственно, на их определенные свойства, а именно на приготовление в соответствующих заведениях общественного питания (ресторанах и т.п.) блюд традиционной американской кухни, в том числе и большого количества различных бургеров.

Таким образом, для указанных выше товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ словесный элемент «BURGER» заявленного обозначения не

обладает различительной способностью и должен оставаться свободным для использования иными лицами в гражданском обороте.

При этом коллегия указывает, что словесный элемент «BURGER» заявленного обозначения занимает в нём доминирующее положение, так как указанный словесный элемент занимает существенную его площадь и в большей степени запоминается потребителями.

Также коллегия отмечает, что заявленное обозначение не образует собой композицию, которая позволила бы его зарегистрировать на основании подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса. Изобразительные элементы в виде вертикальных полос, буква «L» и словесный элемент «BURGER» легко определяются потребителями в составе заявленного обозначения, не связаны между собой.

Соответственно, поскольку неохраняемый элемент занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность комбинированного

 обозначения «  » (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров/ оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах/услугах заявителя, маркованных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том,

 что словесное обозначение «  » широко известно среднему

российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «**BURGER**» на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что, так как заявителем был скорректирован перечень товаров 29, 30 классов МКТУ, а также были исключены все товары 32 класса МКТУ из перечня испрашиваемых товаров и услуг, в оставшемся перечне товаров и услуг 16, 29, 30, 35, 43 классов МКТУ не осталось позиций, в отношении которых словесный элемент «BURGER» заявленного обозначения вводил бы потребителей в заблуждение в отношении их вида. Соответственно, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным, при этом предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна (аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу №

СИП-837/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2015 № 300-ЭС15-7749 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 28.03.2016 по делу № СИП-339/2015).

Коллегия обращает внимание на то, что регистрация заявленного обозначения также испрашивалась в отношении товаров 16 класса МКТУ «альбомы; баннеры бумажные; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое бумажное; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага для выпечки; бумага упаковочная; вывески бумажные или картонные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; закладки для книг; изображения графические; календари; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон; каталоги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; коврики для пивных кружек бумажные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; листовки; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; материалы графические печатные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обертки для бутылок бумажные или картонные; обложки [канцелярские товары]; открытки почтовые; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; плакаты; приборы письменные; принадлежности письменные; продукция печатная; проспекты; салфетки бумажные для чистки; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; сумки для покупок из бумаги или пластика; табло из бумаги или картона для объявлений; трафареты для украшения еды и напитков; этикетки из бумаги или картона», которые относятся к различным бумажным и картонным изделиям, а также к печатной продукции, при этом коллегия полагает, что для указанных товаров 16 класса МКТУ словесный элемент «BURGER» не

будет указывать на их вид, свойства или назначение и квалифицируется коллегией как фантазийный. Соответственно, для товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и предполагается к регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2024, отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022764042.