

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.02.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Ланч СПб», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021706811, при этом установила следующее.

Del TORO

Обозначение « **GRILL&BAR** » по заявке №2021706811, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявленном перечне.

Роспатентом 30.11.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, которое является неотъемлемой частью решения Роспатента от 30.11.2022, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками



« [1] (свидетельство №730545 с приоритетом от 25.03.2019), « [2] (свидетельство №348482 с приоритетом от 17.07.2006, срок действия регистрации продлен до 17.07.2026), « **ТОРО** » [3] (свидетельство №233483 с приоритетом от 26.06.2001, срок действия регистрации продлен до 26.02.2031), зарегистрированными в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торо Negro», 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 4, стр. 5, пом. VIII, комн. 2.

Необходимо упомянуть, что на стадии экспертизы 07.05.2021 поступало обращение Общества с ограниченной ответственностью «Торо Negro», в котором указанное лицо высказывало обеспокоенность относительно возможного нарушения своего исключительного права на товарные знаки [1], [2] в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие относительно вышеуказанных доводов, при этом основные аргументы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с выводами экспертизы относительно наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [3];

- по мнению заявителя, состоящее из двух слов иностранного происхождения обозначение «Del TORO», которое выполнено в единой цветовой гамме и произносится как одно слово «дельторо», является сильным элементом заявленного обозначения в целом, вычленение же из его состава словесной части «TORO» и соотнесение ее с визуально доминирующими частями «TORRO GRILL» (произносится как «торрогриль») противопоставленных товарных знаков [1], [2] не правомерно;

- сопоставляемые обозначения «Del TORO» и «TORRO GRILL» характеризуются существенными фонетическими отличиями и не ассоциируются друг с другом;

- в настоящем споре смысловое значение заявленного обозначение, происходящего из испанского языка, не может быть положено в основу вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку по статистике с грамматикой испанского и итальянского языков российский потребитель не знаком, в силу чего будет воспринимать обозначение «Del TORO» в качестве фантазийного слова, которое произносится как одно слово «дельторо», при этом выделенная заглавными буквами часть «TORO» может быть воспринята как аббревиатура;

- наличие в составе сравниваемых обозначений совпадающих неохранных элементов «GRILL» не влияет на их сходство, поскольку эти элементы являются часто употребляемыми как в сфере пищевого производства, так и в сфере ресторанного бизнеса, в силу чего утратили различительную способность, эти слова дискламированы



в составе ряда товарных знаков: «



по свидетельству №792862, «

свидетельству №677407, «Zombi Kafe & Grill» по свидетельству №771171,

« GRILL» по свидетельству №455270;



- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №814399, с учетом которого по его заказу было проведено социологическое исследование о наличии сходства между обозначением



«» и товарными знаками «» [1] по свидетельству



№730545, «» [2] по свидетельству №348482, «**ТОРО**» [3] по свидетельству №233483 «**ТОРРО**» по свидетельству №512505, принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «Торо Негро»;

- согласно полученным результатам социологического опроса большинство опрошенных респондентов полагают, что сопоставляемые обозначения принадлежат разным компаниям, производят разное общее зрительное впечатление, могут отличить одно обозначение от другого, что свидетельствует об отсутствии сходства до смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- часть услуг заявленного обозначения *«информация и консультации по вопросам приготовления пищи»* представляют собой профессиональные консультации, которые входят в группу под кодом «43.05» Лексико-семантического идентификатора товаров и услуг» (далее - ЛЕКСИНТУ), в то время как услуги 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков относятся к группе «43.04», идентифицирующей предприятия общественного питания, однородность указанных услуг в оспариваемом решении Роспатента не приводится.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021706811 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «GRILL & BAR».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения об использовании заявленного обозначения, заявителем представлены следующие документы:

- Распечатка сведений о заявленном обозначении по заявке №2021706811 и оспариваемое решение Роспатента от 30.11.2022;

- Информация о распространенности иностранных языков в Российской Федерации;

- Заключение №123-2023 от 14.12.2022 Лаборатории социологической экспертизы.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2023, с учетом положений пункта 45 Правил ППС заявителю было указано на наличие дополнительных оснований и обстоятельств в рамках требований пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, которые не были приведены в оспариваемом решении Роспатента от 30.11.2022, но при этом препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Так, коллегия указала, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GRILL & BAR» является неохраняемым на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «ТОРРО» [4] по свидетельству №512505 с приоритетом от 27.06.2012 (срок действия регистрации продлен до 27.06.2032), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ и принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Торо Negro».

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с указанными дополнительными основаниями и обстоятельствами на заседании коллегии, представил дополнительные пояснения в поддержку регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в корреспонденции от 25.04.2023 (продублировано на заседании коллегии 26.04.2023), а также на заседании коллегии 10.07.2023, которые сводятся к следующему:

- заявленное обозначение со словесными элементами «Del TORO GRILL & BAR» (произносится как «дельторогрильэндбар») и противопоставление «ТОРРО» [4] (может быть прочтено неоднозначно: как «торро» и как «топпо») отличаются фонетически (за счет разного звукового состава), визуально (за счет разного цветового и шрифтового исполнения) и семантически (испанское слово «toro» в составе заявленного обозначения переводится как «бык», семантика слов «GRILL & BAR» известна во всем мире как вид обработки продуктов и вид оказываемых услуг, в то время как смысловое значение у противопоставленного товарного знака отсутствует);

- противопоставления [1] – [4] не могут рассматриваться как серия товарных знаков в силу отсутствия в их составе образующего серию элемента;

- результаты опроса общественного мнения показали отсутствие сходства до степени смешения между принадлежащим заявителю обозначением

«» и противопоставленным товарным знаком «**ТОРРО**» [4];

- довод экспертизы об установлении сходства до степени смешения сравниваемых обозначений по словесному элементу «TORO» не объективен, поскольку это слово является общеупотребимым в составе бесконфликтно существующих товарных знаков иных лиц: «**LA TORRE GOLF RESORT**» (1) по свидетельству

№333193, «**la torre**» (2) по свидетельству №449312, «» по свидетельству №346098, «**TORO**» (3) по международной регистрации №898556,

«**JARDINES DE LA TORRE**» (4) по свидетельству №333192, «» (5) по свидетельству №598892, «**TORO ROJO**» (6) по международной регистрации №898551, «**TORO NEGRO**» (7) по международной регистрации №898551, «**TORO ROSSO**» (8) по международной регистрации №909328, «**TORO ROSSO**» (9) по

свидетельству №579219, «» (10) по международной регистрации №1293299, «**TORO ROSSO**» (11) по свидетельству №539837, «**TORO ROSSO**» (12) по международной регистрации №1085586, «**TORO ROSSO**» (13) по международной

регистрации №1085586А, «» (14) по свидетельству №629761, «» (15) по свидетельству №407450, «**Toro Loko**» (16) по свидетельству №341832,

«» (17) по свидетельству №353370, «**LAGAR DE TORO**» (18) по

свидетельству №690229, «» (19) по свидетельству №734438,



«  » (20) по свидетельству №794175, «apasionado!» (21) по свидетельству



№356868, «  » (22) по свидетельству №675194, «  » (23) по



свидетельству №505379, «**Ötoro**» (24) по свидетельству №863787,

«**TORR BORR**» (25) по свидетельству №742792, «  » (26) по

свидетельству №417526, «  » (27) по свидетельству №789805,



«  » (28) по свидетельству №514871, «  » (29) по свидетельству

№419156, «  » (30) по свидетельству №629746, «  » (31) по свидетельству №649892;

- отсутствие возможности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] подтверждается данными поисковой системы Яндекс, поисковые алгоритмы которой не усматривают в сравниваемых обозначениях смешения, поскольку при запросах «Del TORO», «TORO», «TORRO» результаты поиска не выдают их как сходные;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков проходит судебное разбирательство в рамках дела №А41-83841/2022 в кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам.

Вышеупомянутые доводы заявителя проиллюстрированы сведениями о существующих товарных знаках с элементами «TORO», «ТОРО», распечатками из поисковика Яндекс и сведениями по судебному делу №А41-83841/2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (11.02.2021) поступления заявки №20221706811 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 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).

Del TORO

Заявленное обозначение « **GRILL&BAR** » по заявке №2021706811 с приоритетом от 11.02.2021 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «Del TORO GRILL & BAR», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита красного и черного цветов. Регистрация товарного знака по заявке №2021706811 испрашивается для индивидуализации 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; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; 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»; услуги столовых».*

Вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса основан на наличии противопоставленных товарных



знаков «

» [1] (свидетельство №730545 с приоритетом от 25.03.2019),



« [2] (свидетельство №348482 с приоритетом от 17.07.2006, срок действия

регистрации продлен до 17.07.2026), « **ТОРО** » [3] (свидетельство №233483 с

приоритетом от 26.06.2001, « **ТОРРО** » [4] по свидетельству №512505 с приоритетом от 27.06.2012, имеющих более ранний приоритет и принадлежащих одному лицу - Обществу с ограниченной ответственностью «Торо Negro».



Противопоставленный товарный знак « [1] является комбинированным, включает словесные элементы «TORRO GRILL STEAKS & BURGERS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвет, а также стилизованное изображение быка. Словесные элементы «GRILL», «STEAKS & BURGERS» указаны в качестве неохраняемых. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; аренда помещений для проведения встреч».*



Противопоставленный товарный знак « [2] является комбинированным, включает словесные элементы «TORRO GRILL & WINE BAR»,

выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, а также стилизованное изображение быка. Словесные элементы «GRILL», «GRILL & WINE BAR» указаны в качестве неохраняемых. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, аренда помещений для проведения встреч; закусовые; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом»*.

Противопоставленный товарный знак «**ТОРО**» [3] является словесным, включает словесный элемент «ТОРО», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 43 класса МКТУ *«обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги специалистов-оптиков; видеосъемка; микрофильмирование; прокат одежды; прокат вычислительных машин, компьютеров; прокат средств программного обеспечения; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат переносных сооружений; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат торговых автоматов; рестораны; кафе; кафетерии; обслуживание баров; предоставление оборудования для выставок; информация о состоянии и развитии моды; моделирование одежды; служба переводов; сыскные агентства; печать; прогноз погоды; фотографирование; ясли [детские]»*.

Противопоставленный товарный знак «**ТОРРО**» [4] является словесным, включает словесный элемент «ТОРРО», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 43 класса МКТУ *«закусовые; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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.

При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Del TORO

Поскольку заявленное обозначение « **GRILL&BAR** » включает в свой состав несколько словесных элементов, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

При обращении к словарно-справочным источникам информации установлено, что словесные элементы «GRILL & BAR» представляют собой лексические единицы английского языка, где «grill» - жареное на рашпере, рыба, жарить на рашпере, (см.

Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/grill/en/ru/>), а «bar» - бар, закусочная, буфет (см. Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/bar/en/ru/>).

В свою очередь словесный элемент «Del TORO» (произносится как [дель торо]) включает в свой состав испанское слово «toro», в переводе означающее «бык» (см. Испанско-русский словарь, <https://translate.academic.ru/toro/es/ru/>), а также слитную форму «del» предлога «de» и определенного артикля «el» в испанском языке (см. Испанско-русский словарь, <https://translate.academic.ru/cuaderno/es/ru/>). При этом основное логическое ударение в обозначении «Del TORO» падает именно на существительное «TORO», которое определяет семантику обозначения в целом, при этом выделяется визуально за счет заглавных букв.

Словесные элементы «Del TORO» и «GRILL & BAR» не связаны друг с другом грамматически, находятся на разных уровнях, выполнены в разной цветовой гамме. Указанные особенности графического исполнения дополнительно влияют на восприятие этих словесных элементов по отдельности и приводят к выводу об отсутствии между ними лексической связи.

Все вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость проведения анализа каждого из входящих в состав заявленного обозначения слов по отдельности. При этом следует отметить, что словесные элементы «GRILL & BAR» представляют собой указание на метод приготовления пищи и вид предприятия общественного питания, носят описательный характер и являются неохранными элементами заявленного обозначения согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Неохраноспособность указанных словесных элементов заявителем не отрицается.

Таким образом, основным индивидуализирующим сильным элементом заявленного обозначения выступает слово «TORO», которое, исходя из его лексического значения, вызывает представление о быке.

При этом довод заявителя о том, что российскому потребителю, в большинстве своем не владеющему испанским языком, семантика слова «toro» не знакома, коллегия полагает не обоснованным. Необходимо отметить, что ряд общедоступных словарно-справочных и энциклопедических изданий для русскоговорящего потребителя при

определении того или иного слова иностранного происхождения приводят сведения об его этимологии. Так, например, в Большом энциклопедическом словаре (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/295302>) при толковании слова «тореодор» приводятся следующие сведения: тореодор (тореро) (исп. *toreador - torero*, от *toro - бык*) - участник боя быков (корриды), т.е. даже не владея иностранным языком, в данном случае испанским, потребитель может быть информирован о происхождении того или иного слова, заимствованного из этого языка и ставшего частью лексики русского языка.



Противопоставленные товарные знаки «  » [1], «  » [2] характеризуются наличием в их составе изобразительного элемента в виде быка, словесных элементов «TORRO» и словесных элементов «GRILL STEAKS & BURGERS», «GRILL & WINE BAR».

Следует отметить, что исключенные из правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1], [2] словесные элементы «GRILL STEAKS & BURGERS», «GRILL & WINE BAR» представляют собой лексические единицы английского языка, где слово «grill» и «bar» имеют вышеуказанные значения, слово «steaks» означает «кусоч мяса или рыбы (для жарки)», «burgers» - бутерброд, булочка, разрезанная вдоль (с бифштексом, сыром), «wine» - вино (см. Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/steak/en/ru/>; <https://translate.academic.ru/burger/en/ru/>; <https://translate.academic.ru/wine/en/ru/>). Данные словесные элементы носят описательный характер и в этой связи не могут выполнять индивидуализирующую функцию в составе противопоставлений [1], [2]. Тем самым, единственным словесным индивидуализирующим элементом этих товарных знаков выступает слово «TORRO» (произносится как [торро]), которое, хоть и отсутствует в таком написании в словесно-справочных источниках информации, тем не менее, созвучно испанскому слову «TORO» (в переводе «бык»), и ассоциируется с ним за счет присутствия в составе противопоставленных товарных знаков изображения быка.

Индивидуализирующие словесные элементы «TORO» и «TORRO» в составе сравниваемых обозначений характеризуются высокой степенью звукового сходства (сдвоенная [R] в середине слова «TORRO» редуцируется), выполнены одинаковым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ассоциируются друг с другом по смыслу.

Следует указать, что входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] неохраняемые словесные элементы «GRILL», «GRILL & BAR», несмотря на отсутствие у них индивидуализирующей функции, усиливают сходство сравниваемых обозначений друг с другом, вызывая представление об одной и той же сфере деятельности и методе приготовления пищи.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] имеют высокую степень сходства.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки « **ТОРО** » [3], « **ТОРРО** » [4] включают единственный индивидуализирующий элемент, а именно словесные обозначения «ТОРО» / «ТОРРО», выполненные буквами кириллического алфавита, которые, по сути, воспринимаются как варианты транслитерации обозначений «TORO» / «TORRO».

Слова «ТОРО» / «ТОРРО» сами по себе в толковых словарях отсутствуют, что нивелирует семантический критерий сходства при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4]. Между тем, при сопоставлении заявленного обозначения, которое в качестве основного индивидуализирующего словесного элемента содержит в своем составе слово «ТОРО», с противопоставленными товарными знаками [3], [4], коллегия пришла к выводу о наличии между ними сходства в фонетическом отношении за счет одинакового звучания индивидуализирующих словесных элементов. Кроме того, кириллические и латинские графемы в словах «TORO» и «ТОРО» / «ТОРРО», выполненных в стандартном шрифтовом исполнении, имеют сходное графическое

исполнение. Указанные обстоятельства позволяют говорить об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом.

Также необходимо указать, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова (артикла «Del» в составе заявленного обозначения) не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Указанный довод согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам по ряду дел (см. например, постановление от 22.12.2016 по делу №А32-33266/2014).

Вместе с тем, как указывалось выше, на вероятность смешения товарных знаков в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые обозначения.

Следует констатировать, что все приведенные в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] относятся к услугам по организации общественного питания.

Так, сравнительный анализ перечней услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] показал, что часть приведенных в них позиций идентичны, а именно, *«аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

Приведенные в перечне заявленного обозначения услуги 43 класса МКТУ *«услуги кальянных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапиши «удон» и «соба»; услуги столовых»* представляют собой разновидность предприятий общественного питания, как и услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров»* противопоставленных товарных знаков [1] – [4], т.е.

сопоставляемые услуги относятся к одной и той же категории, характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, т.е. однородны.

Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения *«прокат палаток; прокат передвижных строений»* относится к такому роду услуг как *«прокат переносных сооружений»*, который присутствует в перечне 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], а, кроме того, относится к такому роду услуг 43 класса МКТУ как *«аренда помещений для проведения встреч»*, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1], [2].

Что касается услуг 43 класса МКТУ *«информация и консультация по вопросам приготовления пищи; создание кулинарных скульптур; украшение еды; услуги личного повара»* заявленного обозначения, то они также как и все упомянутые услуги относятся к деятельности, оказываемой предприятиями общественного питания, например, ресторанов, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] – [4]. Данные сопоставляемые услуги сопутствуют друг другу. Довод же заявителя о том, что согласно ЛЕКСИНТУ вид услуги 43 класса МКТУ *«информация и консультация по вопросам приготовления пищи»* отнесен к такой группе услуг как *«консультативная деятельность»*, а не *«предприятия общественного питания»*, не имеет правового значения для настоящего спора.

Следует констатировать, что все вышеназванные услуг 42, 43 классов МКТУ в силу их отнесения к деятельности, связанной с предприятиями общественного питания, характеризуются совпадением по виду/роду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми (как, например, услуги ресторанов и баров), что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, исходя из всех вышеуказанных обстоятельств дела в совокупности, усматривается, что высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] вместе с однородностью сопоставляемых услуг 43 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, приводит к выводу о наличии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков, а, следовательно, имеются основания для отнесения

заявленного обозначения к категории обозначений, не соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается примеров регистраций товарных знаков (1) – (31), приведенных заявителем в обоснование своей позиции о возможности регистрации заявленного обозначения со словесным элементом «TORO», то они не могут быть приняты во внимание в настоящем деле, поскольку спорный словесный элемент употребляется в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в то или иное обозначение смысл, либо является частью сложносоставных фантазийных слов, изъятие которой из состава всего обозначения в целом не представляется возможным.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак



«» по свидетельству №814399 в отношении услуг 43 класса МКТУ не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4].

Также не свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными обозначениями результаты поисковых запросов в системе Яндекс по словам «Del TORO услуги общепита» и «TORRO услуги общепита», алгоритмы которого не связаны с критериями сходства, используемыми при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, в отношении представленного заявителем Заключения №123-2023 от 14.12.2022 Лаборатории социологической экспертизы коллегия считает необходимым указать на следующие обстоятельства.

Упомянутое Заключение Лаборатории социологической экспертизы подготовлено по результатам социологического опроса, проведенного с 28.11.2022 по 14.12.2022 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей услуг общественного питания (43 класс МКТУ). При этом объектом сопоставительного анализа с противопоставленными товарными знаками [1] – [4] выступало не заявленное обозначение, а фактически используемое заявителем комбинированное обозначение



». Более того, следует упомянуть, что данное исследование готовилось и использовалось заявителем в качестве доказательственной базы в рамках дела №А41-83841/2022, рассматриваемого в арбитражном суде, сторонами которого являлись заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков [1] – [4].

Согласно выводам, приведенным в Заключение Лаборатории социологической экспертизы, на дату проведения опроса подавляющее большинство опрошенных потребителей (90%) полагали, что обозначение не ассоциируется с каким-либо другим конкретным обозначением. Подавляющее большинство опрошенных (71%) считали, что услуги под обозначением заявителя и товарным знаком [4] по свидетельству №512505 предоставляются разными компаниями. Кроме того, большинство опрошенных отмечали, что услуги под обозначением заявителя и услуги под товарными знаками [3] по свидетельству №233483 (69%), [2] по свидетельству №348482 (61%) и [1] по свидетельству №730545 (62%) предоставляются разными компаниями. Также подавляющее большинство опрошенных (71%) отметили, что в настоящее время обозначение заявителя и товарный знак [4] по свидетельству №512505 производят разное общее зрительное впечатление. Большинство опрошенных отмечают, что обозначение заявителя и товарные знаки [3] по свидетельству №233483 (69%), [2] по свидетельству №348482 (54%) и [1] по свидетельству №730545 (55%) также производят разное общее зрительное впечатление. В настоящее время подавляющее большинство респондентов могут однозначно отличить заявленное обозначение от товарных знаков [4] по свидетельству №512505 (87%), [3] по свидетельству №233483 (87%), [2] по свидетельству №348482 (92%) и [1] по свидетельству №730545 (93%), исключая возможность путаницы между ними при покупке.

Следует указать, что Арбитражный суд Московской области в своем решении от 18.05.2023 по делу №А41-83841/2022, установил наличие сходства до степени смешения между обозначением «» и товарными знаками [1] – [4], несмотря на приведенные выше результаты Заключение Лаборатории социологической экспертизы.

Правильность и законность выводов Арбитражного суда Московской области в части сходства указанных обозначений были подтверждены постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2023 по упомянутому делу.

Между тем, коллегия, руководствуясь Информационной справкой о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков от 18.08.2022 №СП-21/15, утвержденной Постановлением Президиума СИП, считает необходимым указать на манипуляционный психологический характер задаваемых вопросов в ходе проведения социологического опроса, который повлиял на полученные результаты.

Так, во-первых, опрошенные респонденты не ставились в известность о том, что все противопоставленные товарные знаки [1] – [4] принадлежат одному лицу. Во-вторых, полученные выводы строились на основе задаваемых вопросов, в которых респондентам предлагалось ответить не на вопрос о том, усматривается ли между сравниваемыми обозначениями, которые очевидным образом не тождественны друг другу, сходство, а на то, способны ли они отличить обозначение заявителя и противопоставления [1] – [4] друг от друга.

В данном случае большинство респондентов объективно усмотрели наличие отличий у сравниваемых обозначений. Тем не менее, большое количество респондентов указало на то, что обозначение заявителя и противопоставления [1] – [4] производят одинаковое впечатление: товарный знак [4] по свидетельству №512505 - 28%, [3] по свидетельству №233483 - 29%, [2] по свидетельству №348482 - 25% и [1] по свидетельству №730545 - 44%.

Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 №3691/06 при оценке угрозы смешения схожих обозначений данными, подтверждающими наличие такого смешения, принимается во внимание показатель в 20%, так как такой процент расценивается как внушительный, показывающий влияние на продвижение товаров в определенном сегменте рынка.

В силу вышеизложенного результаты Заключения Лаборатории социологической экспертизы не могут быть положены в основу вывода об отсутствии сходства до

степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [4].

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, не усматривается причины для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2023, изменить решение Роспатента от 30.11.2022 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2021706811 с учетом дополнительных оснований.