


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 14.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Кубаревым Алексеем Валерьевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022739629 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



**ИКРА.**

Seafood & bar

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022739629 с приоритетом от 17.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022739629 в отношении всех

заявленных услуг ввиду его несоответствия его требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.


В заключении по результатам экспертизы указано, что в состав заявленного обозначения входят неохранные на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент ИКРА (Икра - яички самок рыб в виде мелких зерен, употр. в пищу. Рыбы мечут икру. См. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/823078>, Икра - обработанные и засоленные икринки рыб различных пород. См. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_culinary/883/%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/883/%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0)) указывает на свойства заявленных услуг, носит в отношении них описательный характер.

Элемент Seafood & bar (англ. – Морепродукты и бар) указывает на свойства заявленных услуг и видовое наименование организации, является неохранным элементом (как и указал заявитель в материалах заявки). Вместе с тем словесный элемент «bar» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств тех заявленных услуг 43 класса МКТУ, которые не относятся к услугам, предоставляемым предприятиями общественного питания.

На основании этого и пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении части услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных

строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных».

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками «  » по свидетельству №844445

(приоритет 20.04.21), «  » по свидетельству №659368 (приоритет 02.09.16), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Молоко", Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с указанным в решении Роспатента несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 43 класса МКТУ, а также выразил согласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности элемента «икра» и просит указать его в качестве неохраемого элемента обозначения;

- сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено без квалификации их сильных и слабых элементов;

- с учетом неохраноспособности элемента «икра» в заявленном обозначении сильным элементом может быть признан исключительно изобразительный элемент, который в свою очередь и несет основную индивидуализирующую функцию.

- заявитель выражает несогласие с установленным сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и ссылается на решение Арбитражного суда Брянской области от 22.06.2023 по

делу №А09-12056/2022, в котором было установлено отсутствие сходства сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.06.2022) поступления заявки №2022739629 на регистрацию товарного знака 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 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое

написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022739629



**ИКРА.**  
Seafood & bar

заявлено комбинированное обозначение «  », которое

представляет собой стилизованное изображения рыбы и слова «ИКРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и «SEAFOOD & BAR», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных» было установлено несоответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия в заявленном обозначении словесного элемента «BAR». С указанным основанием заявитель выразил согласие (см. ответ заявителя на уведомление экспертизы от 10.01.2023).

Таким образом, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении остальной части 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; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и



*напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапиши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».*

Также заявитель выразил согласие с указанием словесного элемента «SEAFOOD» в качестве неохраноспособного элемента.


Вместе с тем, в решении Роспатента от 31.01.2023 было указано, что словесный элемент ИКРА (Икра - яички самок рыб в виде мелких зерен, употр. в пищу. Рыбы мечут икру. См. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/823078>, Икра - обработанные и засоленные икринки рыб различных пород. См. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_culinary/883/%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/883/%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0)) указывает на свойства заявленных услуг, носит в отношении них описательный характер, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Коллегия отмечает, что согласно Толковому словарю Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, ИКРА́ 1, икры, мн. нет, жен. 1. Яички самок рыб в виде мелких зерен, употр. в пищу. Рыбы мечут икру. Зернистая икра. Паюсная икра. Кетовая икра. Бутерброд с икрой.|| Яички, которые мечут лягушки и др. земноводные, и из которых выходят головастики. 2. Кушанье, паштет из мелко изрубленных овощей, растений. Растительная икра. Грибная икра. Баклажанная икра. 3. перен. Места в газете, замазанные в цензуре черной типографской краской (газет. дорев.). Мечет икру (разг. вульг.) - перен. его рвет. 2. ИКРА́, икры, чаще мн. икры, жен. Задняя округлая мышца ноги ниже колена, голени.

Само по себе слово «икра» является многозначным, что обуславливает вывод о том, что потребителем данное обозначение способно восприниматься по-разному. Кроме того, данное слово способно указывать на вид товара – яички самок рыб или блюдо, приготовленное на основе этого продукта, в отношении которых правовая охрана оспариваемому товарному знаку не испрашивается.

Испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ относятся к услугам общественного питания. Основное назначение услуг общественного питания - удовлетворение социальных и физиологических потребностей населения путем организации питания и досуга. Соответственно, описательным обозначением для таких услуг признается то обозначение, которое прямо указывает на характеристику таких услуг, например: «Ресторан китайской кухни», «сытно и быстро», то есть указывает на тот факт, что пользуясь услугами общепита, потребитель получит результат – попробует китайскую кухню, или получит качественное обслуживание.

Вместе с тем, слово «ИКРА» для маркировки услуг общепита, способно в сознании потребителя вызвать различные ассоциации и совсем необязательно, что заведение маркируемое обозначением «ИКРА» специализируется только на приготовлении одного блюда. Иначе потребителем услуг заведения общепита маркируемое обозначением «ИКРА» должно однозначно быть воспринято как заведение где ему будет подано лишь одно блюдо, что не соответствует реальным представлениям среднестатистического потребителя. Следовательно, обозначение «ИКРА» следует признать фантазийным и охраноспособным в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки «  » по свидетельству

№844445 и «  » по свидетельству №659368 действующие в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой обозначение, в котором основными несущими индивидуализирующую функцию элемент следует признать словесный элемент «ИКРА», ввиду его центрального месторасположения в знаке и исполнения крупным шрифтом, при этом,

словесный элемент больше запоминается потребителем, чем стилизованное изображение рыбы, а слова «Seafood & BAR» являются указанием на специализацию заведения общепита.

В противопоставленных товарных знаках слово «IKRA» представляют собой транслитерацию русского слова «ИКРА» и имеют одно и то же произношение.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным вхождением фонетически и семантически тождественного элемента «ИКРА» / «IKRA» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента. Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №844445 и №659368 являются фонетически и семантическими тождественными, ассоциируются друг с другом в целом, что приводит к высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

При анализе однородности услуг 43 класса МКТУ коллегия пришла к выводу о том, что испрашиваемые услуги *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых; аренда помещений для проведения встреч»* являются однородными

противопоставленным услугам 43 класса МКТУ «закусочные; 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 личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» в отношении которых, действует товарный знак по свидетельству №844445 и таким услугам 43 класса МКТУ как «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; услуги кемпингов; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; рестораны самообслуживания; закусовые; услуги баров; прокат мебели, столового белья и посуды; аренда помещений для проведения встреч; прокат палаток; прокат кухонного оборудования; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; создание кулинарных скульптур», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку №659368. Сравнимые услуги либо полностью идентичны, либо соотносятся как род-вид услуг, относятся к услугам общепита или могут входить в комплекс услуг по обеспечению пищевыми продуктами и проведению мероприятий в банкетных залах.

Следует отметить, что испрашиваемая к регистрации услуга 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч» также может быть отнесена и к услугам по аренде помещений, которая, в свою очередь, соотносима с такими услугами как услуги по организации временного жилья и сопутствующим им услугам. Данную услугу следует признать однородной противопоставленным услугам 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; пансионаты; базы отдыха; гостиницы; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; мотели; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; прокат передвижных строений; услуги баз

*отдыха [предоставление жилья]; прокат передвижных строений; прокат осветительной аппаратуры»*, которые представляют собой услуги по аренде помещений или могут входить в комплекс услуг по организации временного жилья, соотносятся как род-вид услуг, могут иметь один и тот же источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством, и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Вместе с тем, следует указать, что в решении Арбитражного суда Брянской области от 22.06.2023 по делу №А09-12056/2022, которое приводит сам заявитель, также установлено сходство сравниваемых обозначений. Так из указанного решения следует *«имеется степень сходства по звуковому признаку»* (см. стр.10, абз.2 вышеуказанного решения).

В отношении довода заявителя о возможности указания словесного элемента «ИКРА» в качестве неохраноспособного элемента знака коллегия отмечает, что данный элемент несет значимую роль в составе знака, и обращает на себя внимание потребителя, а вышеуказанный анализ подтверждает наличие у слова «ИКРА» индивидуализирующей функции. Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку с элементом «ИКРА» в отношении однородных услуг нарушает исключительное право на данный элемент правообладателя

противопоставленных товарных знаков №844445 и №659368, которое возникло ранее.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2023.**