

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 (далее – Правила административного рассмотрения споров), рассмотрела поступившее 24.11.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Центр интеллектуальной собственности и инноваций «АйПиХаб», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019731715 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019731715 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 01.07.2019 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТАНДЫРБУРГЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение характеризует товары и услуги, указывая на конкретный вид товара (бургер, то же, что сэндвич, гамбургер и т.п.), на способ его приготовления и на

назначение соответствующих услуг, как непосредственно связанных с ним, так как представляет собой сложное слово, составленное из определенных лексических единиц «ТАНДЫР» и «БУРГЕР», а для других товаров оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида, способа приготовления либо назначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.11.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.08.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой единое (неделимое) фантазийное слово, которое отсутствует в каких-либо словарях, не обладает какими-либо смысловыми значениями и не используется различными лицами, а для формулирования описательных характеристик в отношении соответствующих товаров и услуг оно порождает дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, что обуславливает наличие у заявленного обозначения способности индивидуализировать товары и услуги и, напротив, отсутствие у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно товаров.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.02.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2020, и оставлении в силе решения Роспатента от 31.08.2020.

При принятии этого решения в заключении по результатам рассмотрения возражения отмечалось, что заявленное обозначение выполнено без пробелов между его шрифтовыми единицами, то есть в одно слово, и само по себе действительно отсутствует в каких-либо словарях. Однако, вместе с тем, было указано на то, что определенные сочетания его конкретных звуков, обуславливаемые вышеуказанным определенным сочетанием соответствующих его конкретных шрифтовых единиц, являющихся определенными буквами русского алфавита, воспринимаются на слух исключительно как строго определенные,

хорошо известные российским потребителям, две лексические единицы – «ТАНДЫР» и «БУРГЕР», в силу чего данные слова ими очень легко логически обособляются друг от друга в этом обозначении.

В заключении коллегии были приведены сведения из словарно-справочных источников: тандыр – в Средней Азии глиняная печь, в которой пекут лепешки, пирожки и т.п. (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Словарь иностранных слов русского языка» – <https://dic.academic.ru>); бургер – разновидность сэндвича, (разг.) то же, что гамбургер; мелкорубленая говядина, говяжий фарш; котлета из этого фарша, подаваемая обычно в круглой разрезанной булке (см. Интернет-портал «Картаслов.ру: Карта слов и выражений русского языка» – <https://kartaslov.ru>); бургер представляет собой сэндвич, в котором между двумя половинками воздушной булочки из различного теста вкладываются слои различной начинки – котлета, приправы, нарезанные овощи, зелень, соус; существуют различные виды бургеров – гамбургер, чизбургер, фишбургер, чикенбургер и др.; у них есть отличительные особенности в наполнении компонентами (см. <https://www.povarenok.ru>); слово «бургер» – транслитерация от англ. «burger» – бутерброд, булочка, разрезанная вдоль (с бифштексом, сыром) (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы / Англо-русский словарь Мюллера» – <https://translate.academic.ru>); «-burger» в сложных словах имеет значение «целая булочка, разрезанная вдоль» (см. там же – Новый большой англо-русский словарь).

Данные обстоятельства позволили коллегии прийти к выводу, что заявленное обозначение представляет собой при его восприятии российскими потребителями всего лишь воспроизведение в одном сложном слове двух отдельных определенных слов. При этом коллегия приняла во внимание, что такое определенное сочетание этих слов, образующих заявленное обозначение, само по себе действительно не является широко употребляемым и известным потребителям. Но, в то же время, она учла и то, что вышеуказанные смысловые значения логически обособляемых в составе данного обозначения слов являются для них основными и относятся к общей лексике, а заявителем в возражении, в свою очередь, вовсе не назывались какие-либо иные смысловые значения, которыми могло бы обладать заявленное

обозначение в целом и которые отличались бы от вышеуказанных смысловых значений соответствующих отдельных слов, тем более что необходимо учитывать, прежде всего, определенные смысловые значения исключительно в отношении товаров и услуг, приведенных в заявке.

Исходя из вышеизложенного в заключении по результатам рассмотрения возражения были сделаны выводы, что заявленное обозначение в целом будет восприниматься российскими потребителями только лишь в определенных смысловых значениях – «приготовленный в тандыре бургер» или «приготовленная в тандыре булочка, разрезанная вдоль, для бургера» и тому подобное, связанное исключительно с бургерами и особым способом приготовления булочек для них посредством тандыра, и поскольку у него не имеется никаких иных (альтернативных) смысловых значений, которые не были бы связаны с бургерами и тандыром, то оно напрямую характеризует приведенные в заявке товары 30 класса МКТУ «булки; пироги; сэндвичи», указывая на их соответствующий вид (бургер), свойства (способ приготовления) либо назначение (для бургера), а также еще и услуги 35, 39 и 43 классов МКТУ, как непосредственно связанные именно с такой продукцией, указывая на назначение этих услуг, а именно для продвижения, продаж и рекламы соответствующих товаров, для обеспечения их маркетинга и организации и поддержки соответствующего бизнеса, для их упаковки, хранения и доставки, для их приготовления в сфере общественного питания (ресторанного бизнеса), то есть является для данных товаров и услуг неохраняемым обозначением, определяющим конкретную область экономической деятельности заявителя.

Напротив, для всех иных приведенных в заявке товаров, никак не связанных именно с бургерами и особым способом приготовления посредством тандыра, коллегия признала заявленное обозначение способным ввести в заблуждение потребителя относительно вида, свойств (способа приготовления) либо назначения таких товаров.

Относительно приведенных заявителем в возражении примеров регистрации товарных знаков было отмечено, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, когда каждый знак

индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, коллегия не усмотрела каких-либо оснований, опровергающих выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу № СИП-534/2021 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.02.2021 было признано недействительным, но только лишь в части приведенных в заявке услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ. Выводы Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих приведенных в заявке товаров 29 и 30 классов МКТУ были признаны судом правомерными и обоснованными.

Из данного судебного акта прямо следует то, что Роспатент правомерно принял во внимание, что строго определенные, хорошо известные российским потребителям, две лексические единицы – «ТАНДЫР» и «БУРГЕР» – логически обособляются друг от друга в заявленном обозначении (страница 8), а довод заявителя о фантазийности заявленного обозначения в целом из-за его отсутствия в словарно-справочных источниках никак не опровергает вывод Роспатента о том, что оно будет восприниматься российскими потребителями исключительно в качестве состоящего из данных известных слов и, следовательно, в качестве указаний на вид, свойства и назначение соответствующих товаров (страница 11).

В этой связи по отношению уже к приведенным в заявке услугам судом было отмечено, что Роспатент при квалификации заявленного обозначения в качестве описательного не указал, для каких конкретных услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ оно является таковым (страница 14), поскольку он не провел анализ соотношения упомянутых выше соответствующих понятий товаров с соответствующими конкретными услугами 35, 39 и 43 классов МКТУ (страница 13), в то время как при рассмотрении такого рода дел необходимо учитывать существующие или

вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (страница 12).

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.02.2021 недействительным в соответствующей части выводов влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 24.11.2020, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом в отношении соответствующей части приведенных в заявке услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу № СИП-534/2021 возражение было повторно рассмотрено на новых заседаниях коллегии с учетом приведенных в этом судебном акте соответствующих выводов суда.

Так, в соответствии с пунктом 45 упомянутых выше Правил административного рассмотрения споров при рассмотрении настоящего возражения на заседании, состоявшемся 29.11.2021, коллегией были доведены до внимания заявителя и приложены к соответствующему протоколу данного заседания коллегии выявленные в сети Интернет дополнительные сведения, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении части приведенных в заявке услуг, относящихся к сфере общественного питания (ресторанному бизнесу), то есть, собственно, те самые доказательства, которые должны учитываться, как было отмечено судом, в качестве оснований для вывода о наличии существующих или вероятных ассоциативных связей, возникающих у потребителей по отношению к такого рода услугам исходя из соответствующих понятий, составляющих заявленное обозначение.

В распечатках сведений, приложенных к протоколу данного заседания коллегии в качестве лишь некоторых из гораздо бóльшего числа примеров в сети Интернет использования соответствующих понятий различными лицами, оказывающими услуги, в частности, обнаруживаются на различных сайтах

многочисленные ссылки на разные рестораны, предлагающие своим потребителям (посетителям ресторанов и заказчикам доставки их блюд на дом или в офис) соответствующую продукцию («ТАНДЫР»), включенную в так называемые тандыр-меню (см., например, <https://msk.allcafe.ru/catalog/uslugi-tandyr-menyu/>), либо на разные так называемые рестораны с тандыром (см., например, <https://www.restoran.ru/msk/catalog/restaurants/predlozheniya/tandyr/>), то есть готовящие такую продукцию восточной кухни с использованием специальной печи (тандыра) по особым рецептам для самых разных блюд (выпечки, мясных, рыбных, овощных и даже фруктовых), к которым относятся, например, «тандыр самса», «тандырная лепешка», «люля-кебаб в тандыре», «лаваш из тандыра», «шашлык в тандыре» (см. <https://povar.ru/list/tandyr/>), «баранина и телятина в тандыре», «говядина в красном вине в тандыре», «баранья нога в тандыре», «курица и картофель в тандыре», «утка в тандыре» (см. <https://tandyrhouse.ru/novosti-i-akcii/recepty-i-tonkosti-prigotovleniya-v-tandyre/>), «рыба в тандыре», «птица в тандыре», «овощи в тандыре» (см. <https://www.tandiry.ru/retsepti.htm>) и многие другие такого рода блюда, имеющие свой уникальный вкус, отличающийся от приготовленных на мангале или костре (см. <https://pechiexpert.ru/chto-mozhno-prigotovit-v-tandyre-01/>) (далее – документы [1]).

В приложенных к вышеуказанному протоколу заседания коллегии распечатках сведений также обнаруживаются на различных сайтах многочисленные ссылки на разные бары, кафе и рестораны, предлагающие своим потребителям (посетителям этих заведений и заказчикам доставки их блюд на дом или в офис), в свою очередь, соответствующую продукцию («БУРГЕР»), а именно на так называемые бургерные, бар-бургерные и бургер-бары (см., например, [https://www.restoclub.ru/msk/search/burgernye-v-moskve](https://www.restoclub.ru/msk/search/burgernye-v-moskve;); <https://www.gdebar.ru/articles/burgernye-a68019>; <https://zoon.ru/msk/restaurants/type/burgernaya/>; <https://wsjournal.ru/rejting-top-10-burgernyh-moskvy2021/>) либо на кафе и рестораны, где просто есть бургеры (см., например, https://www.afisha.ru/msk/restaurants/restaurant_list/burger/) (далее – документы [2]).

В связи с данными фактическими обстоятельствами заявителю была предоставлена возможность подготовить и представить свое мнение.

Ознакомившись с документами [1], [2] и воспользовавшись предоставленным правом, заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 27.12.2021, представил относительно этих новых сведений доводы, которые сводятся только лишь к тому, что заявленное обозначение «ТАНДЫРБУРГЕР» в целом, как единое (неделимое) фантазийное слово, обладает различительной способностью в отличие от отдельных слов «ТАНДЫР» и «БУРГЕР» и иных производных от них слов, действительно упоминаемых в документах [1], [2] в связи с деятельностью различных лиц, ввиду чего он считает эти сведения, по отмеченной им причине и несходству этих слов с заявленным обозначением, не относимыми к рассматриваемому делу доказательствами, а также еще и повторяет примеры регистрации иных товарных знаков, ранее приведенные им в возражении и уже проанализированные при первом его рассмотрении в Роспатенте и при последующем судебном разбирательстве, результатом которого стал соответствующий судебный акт, в котором выводы коллегии о составлении заявленного обозначения из соответствующих логически обособляемых в нем двух лексических единиц и его восприятию потребителями в целом исходя из определенной семантики именно этих двух отдельных слов, собственно, уже нашли свое подтверждение и сами по себе никак не требуют повторного анализа данных обстоятельств, кроме лишь указанного судом необходимого анализа самого соотношения упомянутой выше семантики соответствующих двух лексических единиц, с учетом документов [1], [2], непосредственно с конкретными услугами, которые могут быть отнесены, в частности, к сфере общественного питания (ресторанному бизнесу).

Последнее обстоятельство исключительно и является предметом повторного рассмотрения настоящего возражения, поскольку каких-либо аналогичных сведений по отношению к другим конкретным услугам иного рода, не относящимся к указанной определенной сфере деятельности, коллегией, напротив, не было выявлено.

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

С учетом даты подачи заявки (01.07.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ТАНДЫРБУРГЕР», которое, как уже отмечалось выше и как уже было установлено судом согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу № СИП-534/2021, состоит из строго определенных, хорошо известных российским потребителям, двух лексических единиц – «ТАНДЫР» и «БУРГЕР», которые логически обособляются друг от друга в заявленном обозначении (страница 8 судебного акта). При этом судом было отмечено, что довод заявителя о фантазийности заявленного обозначения в целом из-за его отсутствия в словарно-справочных источниках никак не опровергает вывод Роспатента о том, что оно будет восприниматься российскими потребителями исключительно в качестве состоящего из данных известных слов и, следовательно, в качестве указаний на вид, свойства и назначение соответствующих товаров (страница 11 судебного акта), то есть исходя, собственно, из семантики этих двух отдельных слов.

Данные факты имеют, соответственно, преюдициальное значение и, следовательно, уже не требуют каких-либо дополнительных пояснений и анализа.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, в частности, в отношении услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ, приведенных в заявке.

В этой связи анализ заявленного обозначения, а именно соответствующей его семантики, обусловливаемой определенными смысловыми значениями вышеуказанных двух лексических единиц, действительно широко используемых, согласно документам [1], [2], различными лицами, оказывающими услуги в сфере общественного питания (ресторанного бизнеса), показал, что данное обозначение в целом будет восприниматься российскими потребителями в отношении услуг такого рода исключительно в качестве характеризующего эти услуги, указывая непосредственно на их определенные свойства и назначение, связанные именно с бургерами и особым способом (рецептом) их приготовления посредством специальной печи восточной кухни (тандыра).

Так, в частности, услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных

заведениях; услуги баров», индивидуализируемые заявленным обозначением, будут восприниматься исключительно как оказываемые соответствующими определенными заведениями общественного питания, обязательно обладающими своими тандырами и предлагающими своим посетителям и заказчикам доставки продукции на дом или в офис отдельные блюда, приготовляемые в этих тандырах, либо даже широкий ассортимент таких блюд (так называемое тандыр-меню) согласно документам [1], в том числе бургеры, как основной вид продукции так называемых бургерных, бар-бургерных и бургер-баров согласно документам [2].

Такие заведения общественного питания вполне могут оказывать и однородные вышеуказанным услугам услуги 43 класса МКТУ «информация и консультации по вопросам приготовления пищи», информируя и консультируя потребителей именно о такой продукции, ее составах, рецептах приготовления, органолептических свойствах либо о наиболее гармоничных ее сочетаниях с другими видами блюд, продуктов питания и напитками, а также услуги 43 класса МКТУ «создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов», как возможно связанные с самим процессом приготовления соответствующих блюд или выпечки к ним в тандыре, и услуги 43 класса МКТУ «услуги личного повара», как оказываемые при приготовлении соответствующих блюд. И все вышеперечисленные виды услуг соотносятся как вид-род с услугами 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», которыми и определяется, собственно, соответствующее общеродовое понятие для всех этих видов услуг, а именно в качестве услуг по приготовлению бургеров в тандыре и доставке их на дом.

Кроме того, потребителями вполне могут быть восприняты как непосредственно связанные с вышеперечисленными услугами 43 класса МКТУ, а именно по доставке на дом приготовленных заведениями общественного питания соответствующих блюд, еще и услуги 39 класса МКТУ «доставка пакетированных грузов; доставка товаров» в качестве услуг служб курьерской доставки на дом продуктов третьих лиц, обычно по договорам с ними, но, на самом деле, все тех же самых соответствующих блюд (бургеров из тандыра), приготовленных теми же заведениями общественного питания.

В свою очередь, и услуги 35 класса МКТУ «бизнес консультации, касающиеся ресторанного франчайзинга», содержащие в своей формулировке указание на их осуществление непосредственно в вышеуказанной сфере общественного питания (ресторанного бизнеса), индивидуализируемые заявленным обозначением, также будут восприниматься потребителями как оказываемые для заведений общественного питания (ресторанов), занимающихся приготовлением бургеров в тандыре, имеющих тандыр-меню и/или позиционирующих себя на рынке как бургерные.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение характеризует вышеперечисленные конкретные услуги 35, 39 и 43 классов МКТУ, то есть о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

Вместе с тем, напротив, как уже отмечалось выше, коллегия не располагает какими-либо сведениями об использовании на рынке различными лицами, оказывающими услуги, соответствующих описательных обозначений по отношению к другим конкретным услугам иного рода, не относящимся к указанной выше определенной сфере деятельности (общественного питания).

Таким образом, в отношении всех других услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ заявленное обозначение будет вовсе семантически нейтральным, никак не способным напрямую указывать на те или иные конкретные реальные их характеристики, то есть фантазийным, либо возможно формирование для них описательных характеристик заявленным обозначением только лишь посредством дополнительных рассуждений, домысливания и опосредованных ассоциаций, обуславливающих у него также фантазийный характер, либо оно способно породить не соответствующие действительности представления о свойствах и назначении этих услуг, в принципе, никак не имеющих отношения именно к тандыр-меню и бургерам, но в этом случае такие представления будут восприниматься лишь как нарочито неправдоподобные, то есть также фантазийные.

Следовательно, у коллегии отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения характеризующим эти услуги либо способным ввести в

заблуждение потребителя относительно этих услуг, то есть не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении данной части услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2020, отменить решение Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019731715.