

**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 07.07.2023, поданное ООО «БАТОНИ ГРУПП», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №898536, при этом установлено следующее.




Регистрация товарного знака « ბატონო » по свидетельству №898536 с приоритетом от 21.12.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.2022 по заявке №2021785613. Правообладателем товарного знака по свидетельству №898536 является ООО «Центральный Парк», г. Новокузнецк (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.07.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №898536 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарные знаки «**Батони**», «» по свидетельствам №№817632, 564485 с приоритетами от 19.03.2021 и от 22.04.2014 соответственно в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически и визуально сходные словесные элементы «БАТОНО»/«БАТОНИ», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- сравниваемые словесные элементы «батони» (в именительном падеже) и «батано» (в звательном падеже) являются иностранными, воспринимаются как кириллическая транскрипция либо транслитерация грузинского слова: в именительном падеже - «батони» и в звательном падеже - «батано». Указанная лексема используется в грузинском языке со значением «господин», «владелец» и является формулой вежливости при обращении к человеку;

- таким образом, сравниваемые словесные элементы представляют собой два способа передачи одного и того же заимствованного слова из грузинского языка, точное лексическое значение которого при его использовании может быть сформулировано следующим образом: формула вежливости при обращении к человеку. Это обстоятельство порождает за собой семантическое, смысловое сходство до степени смешения на уровне физического восприятия при их употреблении в устной речи носителей современного русского языка;

- услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№817632, 564485, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №898536 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписка ООО «Батони Групп» из ЕГРЮЛ;
2. Выписка ООО «Центральный Парк» из ЕГРЮЛ;
3. Сведения о товарном знаке «Батони» по свидетельству №817632;
4. Сведения о товарном знаке «Батони» по свидетельству №564485;
5. Сведения о товарном знаке «Батоно» по свидетельству №898536;
6. Информация о доменном имени ООО «Батони Групп» [www.batoni-kafe.ru](http://www.batoni-kafe.ru);
7. Возражение на регистрацию сходного товарного знака от 28.09.2022;
8. Претензия ООО «Батони Групп» от 27.09.2022;
9. Ответ на претензию от 03.11.2022.

Правообладателем 28.09.2023 был направлен отзыв по мотивам поступившего 07.07.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №898536 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№817632, 564485, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак прочитывается как [ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН БАТОНО ХИНКАЛИ], в то время как противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№817632, 564485 имеют звучание [БАТОНИ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№817632, 564485 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов; кроме того, различаются изобразительные элементы сравниваемых обозначений.

На заседании коллегии 12.10.2023 лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению от 07.07.2023, в котором оно повторяло доводы возражения и дополнительно отмечало следующее:

- словесный элемент «Батоно» признан единственным охраняемым элементом оспариваемого товарного знака, ввиду чего именно данный элемент должен учитываться при рассмотрении вопроса сходства до степени смешения сравниваемых обозначений;

- в словесных элементах «Батони» и «Батоно» сравниваемых обозначений совпадает большинство звуков (5 звуков из 6), расположенных в одинаковом порядке. Поскольку словесные элементы отличаются только гласными буквами («А» и «О») в последнем слоге, наблюдается тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания их конечных частей, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве знаков;

- графически сравниваемые товарные знаки также являются сходными, поскольку выполнены стандартными видами шрифтов без применения какой-либо оригинальной графики, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление. Нюансы графического исполнения букв «О» различимы только при детальном рассмотрении словесного элемента заявленного обозначения, в силу чего не оказывают существенного влияния на сходное общее зрительное восприятие знаков.

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

С учетом даты приоритета (21.12.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №898536 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с 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.

В соответствии с пунктом 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; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их

расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

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

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

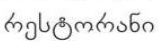


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №898536 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее из изобразительных элементов, и из словесных элементов «ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН», «БАТОНО», «ХИНКАЛИ», «  », выполненных буквами русского и грузинского языков соответственно. Словесные элементы «ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН», «ХИНКАЛИ», «  » указаны в качестве неохраняемых элементов. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных




прав на товарные знаки «  », «  » по свидетельствам №№817632, 564485 с приоритетами от 19.03.2021 и от 22.04.2014 соответственно, которые, по его мнению, является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №898536 и зарегистрированы в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. Таким образом, ООО «БАТОНИ ГРУПП» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №898536 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный знак «**Батони**» по свидетельству №817632 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №564485 [2] является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, и из словесного элемента «Батони», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «Батони», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Так как в оспариваемом обозначении словесные элементы ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН», «ХИНКАЛИ», «*კვებობა*» указаны в качестве неохраняемых элементов, они не будут учитываться при анализе оспариваемого обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака является элемент «БАТОНО», который выполнен крупным шрифтом в центре товарного



знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом

Анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «БАТОНО»/«Батони», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемое обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] характеризуются сходным звучанием. Так, оспариваемое обозначение прочитывается как [ Б А Т О Н О ], а противопоставленные ему товарные знаки [1-2] имеют следующее произношение: [ Б А Т О Н И ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [ Б, Т, Н ] и совпадающих гласных звуков [ А, О ], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [ Б А Т О Н ]. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание.

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и само оспариваемое обозначение, и указанные противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат в себе элементы, выполненные буквами русского алфавита.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «БАТОНО» является словом грузинского происхождения, используется как формула вежливости при обозначении мужчины по имени или при обращении к нему, аналогично словам «господин», «мистер», «сэр», «герр», «пан». Словесные элементы «Батони» противопоставленных товарных знаков также являются словами грузинского происхождения со значением «господин», «владелец». Сравнимые словесные элементы означают одно и то же понятие, различаются тем, что стоят в разных падежах (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Батони>).

Однако, для среднего российского потребителя, не знакомого с грузинским языком, словесные элементы оспариваемых обозначений будут восприниматься в качестве созвучных фантазийных обозначений.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №898536, и услуг 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; 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» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; мотели; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, область применения, условия предоставления и круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ «мотели» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по обеспечению временного пребывания, имеют одно назначение, область применения, условия предоставления и круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «аренда диспенсеров для питьевой воды; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений»

оспариваемого обозначения не являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; мотели; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку указанные услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к услугам аренды диспенсеров для питьевой воды, а также к услугам проката, в то время как услуги 43 класса противопоставленных товарных знаков [1-2] относятся к услугам предприятий общественного питания, а также к услугам по обеспечению временного пребывания, то есть сравниваемые услуги относятся к разным видам услуг, имеют различное назначение и сферу применения, отличный круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №898536 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в части.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2023, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №898536 в отношении услуг 43 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 кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых».**