

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.07.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ КОФЕ», г. Казань, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024768298, при этом установила следующее.

Balyscoffee

Словесное обозначение «» по заявке № 2024768298 с приоритетом от 21.06.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 32, 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

Роспатентом 17.06.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024768298 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы словесного обозначения, указано, что заявленное обозначение «BALYCOFFEE» представляет собой сложносоставное слово, где «BALY» воспринимается в значении «BALI» (в пер. с англ. яз. – «Бали» - остров в составе Малых Зондских островов; провинция Индонезии, см., <https://translate.yandex.ru/>, https://gufo.me/dict/geography_modernenc/Бали). Сочетание со словесным элементом «COFFEE» (кофе) подтверждает, что имеется в виду именно тропический остров Бали, известный произрастанием кофе. Район производства кофе арабика — высокогорный район Кинтамани недалеко от горы Батур. Как правило, балийский кофе выращивается на орошаемых площадях. В результате получается сладкий, мягкий кофе с хорошей консистенцией (см. <https://www.bali-gid.na4u.ru/dostoprimechatelnosti/kofejnye-plantatsii/>; <https://www.tourister.ru/world/asia/indonesia/region/bali/tips/1858>).

Учитывая, что заявитель по данной заявке находится в Республике Татарстан, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров, места оказания услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарными знаками «» по свидетельству № 505603 с



приоритетом от 20.08.2012, «» по свидетельству № 505604 с приоритетом от 20.08.2012, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ресторан Бали», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что возникшие в результате экспертизы мотивы отказа основаны исключительно на поступившем в материалы заявки обращении заинтересованного лица, в котором он ссылается на наличие сходства заявленного обозначения с принадлежащими ему товарными знаками;

- формулировка экспертизы, что «BALY» воспринимается в значении «BALI»» совершенно некорректна и абсолютно не доказана, по мнению заявителя, данная формулировка отображает мнение отдельно взятого лица, которое направило свое возражение в материалы заявки;

- заявленное обозначение представляет собой искусственное слово «BALYCOFFEE», разделение которого на части является неверным;

- заявленное обозначение применительно к заявленным товарам и услугам является фантазийным и не может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и места их производства;

- аффилированное с заявителем лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Энергия природы», 420033, Республика Татарстан, г.о. г. Казань, г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 189А, офис 610) - уже имеет



товарный знак «» по свидетельству №1034715 с приоритетом от 27.04.2023 г. в который включен элемент «BALY», знак зарегистрирован в отношении аналогичных товаров 30, 32 классов МКТУ. Заявитель полагает, что нарушен принцип правовой определенности;

- слова "BALYCOFFEE" и "BALI" не являются сходными, совпадение ограничивается лишь начальной частью слов как в звуковом, так и в графическом анализе. Последующие части слова существенно

разграничивают их фонетически, графически и семантически. Учитывая длину, звучание и смысловую нагрузку слов, сходство до степени смешения отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024768298 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 05.09.2025, коллегия дополнила материалы дела сведениями сети Интернет [1], а именно: результатами поискового запроса «baly coffee», «бали кофе» (до даты приоритета 21.06.2024), сведениями о транслитерации слова «baly» [2], обращением ООО «Ресторан Бали» [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (21.06.2024) поступления заявки №2024768298 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 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 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 /услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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 № 2024768298

Balycoffee

заявлено словесное обозначение « », выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 32, 35, 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Следует отметить, что вопреки доводам заявителя, словесный элемент «coffee» является хорошо знакомым российскому потребителю, в связи с чем, коллегия приходит к выводу о том, что слитно написанное заявленное обозначение, может быть разделено потребителем на отдельные слова «Baly» и «coffee».

В решении Роспатента от 17.06.2025 указано, что заявленное обозначение «BALYCOFFEE» представляет собой сложносоставное слово, где «BALY» воспринимается в значении «BALI» (в пер. с англ. яз. – «Бали» - остров в составе Малых Зондских островов; провинция Индонезии, см., <https://translate.yandex.ru/>, https://gufo.me/dict/geography_modernenc/Бали). Сочетание со словесным элементом «COFFEE» (кофе) подтверждает, что имеется в виду именно тропический остров Бали, известный произрастанием кофе. Район производства кофе арабика — высокогорный район Кинтамани недалеко от горы Батур. Как правило, балийский кофе выращивается на орошаемых площадях. В результате получается сладкий, мягкий кофе с хорошей консистенцией (см. <https://www.bali-gid.na4u.ru/dostoprimechatelnosti/kofejnye-plantatsii/>; <https://www.tourister.ru/world/asia/indonesia/region/bali/tips/1858>).

Также коллегией были проанализированы сведения о транслитерации слова «baly» [2], что также подтверждает вывод Роспатента о вероятности

восприятия российским потребителем слова «Baly», написанного буквами латинского алфавита, как слова «Бали», которое, как указано выше, является географическим наименованием острова в Индонезии.

Согласно сведениям, указанным в решении Роспатента, а также информации сети Интернет [1], на острове Бали выращивают кофе. Таким образом, в сознании потребителя, при восприятии обозначения «BALYCOFFEE» возникнут правдоподобные ассоциации с товаром кофе и местом его производства.

Учитывая семантическое значение, регистрация заявленного обозначения, которое включает в себя географическое название и вид товара, соотносимые с названием острова «Бали» в Индонезии на имя заявителя, зарегистрированного в городе Казань, Республика Татарстан, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, нахождения лица производящего товары и оказывающего услуги. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были

противопоставлены товарные знаки «» по свидетельству

№505603, «» по свидетельству №505604, зарегистрированных на одно лицо, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенный анализ, заявленное обозначение способно российским потребителем восприниматься как отдельные слова «Baly» и «coffee».

Следует отдельно отметить, что по отношению к испрашиваемым товарам и услугам, словесный элемент «coffee» следует признать слабым,

поскольку является указанием на вид и состав товара, указывает на область деятельности предприятия, оказывающего услуги.

Balycoffee

В составе заявленного обозначения « » словесный элемент «Baly», расположен в начале обозначения и именно с него начинается прочтение знака, в связи с чем, он способен запоминаться потребителем, а следовательно несет основную индивидуализирующую функцию.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал фонетическое тождество словесных элементов «Baly»/ «Bali» [БАЛИ].

Графически, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита - латинского, что сближает сравниваемые обозначения графически.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «Baly» отсутствует в словарях, вместе с тем, из вышеизложенного анализа следует, что оно может быть воспринято как транслитерация английскими буквами слова «Бали», что приводит к семантическому тождеству сравниваемых знаков.

Вышеизложенный анализ показал, что основные индивидуализирующие элементы сравниваемых знаков имеют фонетическое и семантическое тождество, а также графическое сходство, что позволяет сделать вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ испрашиваемых к регистрации 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; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* и услуг 43 класса МКТУ, таких как *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного*

жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионаты для животных; пиццерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков по свидетельствам №505603, 505604, показал, что сравниваемые услуги являются либо идентичными, либо соотносятся как род-вид услуг (услуги общественного питания и услуги аренды жилья), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных 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 и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно доводов заявителя о том, что он вправе рассчитывать на получение охраны для заявленного обозначения на основании принципа

законных ожиданий, коллегия считает необходимым отметить, что принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее была осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент. Вместе с тем распространение данного принципа на других лиц не соответствует положениям действующего законодательства (аналогичная позиция была изложена в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-613/2022, СИП-820/2022, СИП-605/2022). Таким образом, данный довод не является убедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2025.