

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.08.2017, поданное ООО «Ре-Сет», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015736910 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 12.11.2015 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «комбинированное обозначение », включающее словесные элементы «BURGER HEROES», при этом в букву «О» вписана звезда. Обозначение разделено тремя параллельными горизонтальными линиями».

Роспатентом 25.05.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015736910 в отношении всех товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- ввиду смыслового значения словесный элемент «BURGER» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «булочка, разрезанная вдоль, гамбургер, плоский рубленый бифштекс и т.д.) заявленного обозначения [1] для части заявленных товаров 30 класса МКТУ («булки, пироги» и т.д.) и части услуг 43

класса МКТУ («закусочные, кафе, кафетерии, рестораны» и т.д.) не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров и назначение услуг, в связи с чем, не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- для иных заявленных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] с элементом «BURGER» способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг, в связи с чем, не соответствует положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с серией знаков:



- по международной регистрации № 540839, приоритет от 31.07.1989 (срок действия регистрации продлен до 31.07.2019) [2],



по международной регистрации № 566034, приоритет от 16.01.1991 [3], «HERO FRUIT BREAKFAST» по международной регистрации



№ 761729, приоритет от 05.07.2001 [4], по международной регистрации № 782410, конвенционный приоритет от 24.04.2002 [5],



по международной регистрации № 790796, конвенционный приоритет от 29.04.2002 [6], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «Hero AG», Швейцария в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-6] показал доминирование в их составе семантически и фонетически сходных

словесных элементов «Heroes» (в переводе с английского языка на русский язык - герои) и «Hero» (в переводе с английского языка на русский язык - герой). См. электронный словарь <https://translate.google.ru>;

- словесный элемент «HEROES» заявленного обозначения [1] может быть воспринят воспроизводящим фирменное наименование правообладателя противопоставленных знаков [2-6] - «Hero AG». Данная компания с 1995 года продвигает продукты детского питания, фрукты, злаковые продукты, кондитерские украшения и представлена в 30 странах мира (см. сеть Интернет: <http://de.academic.ru/>; <http://semper-info.ru/> и др.). Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя товаров (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.08.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.05.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является российским предприятием, оказывающим услуги в сфере общественного питания с 2013 года. Приоритетом для заявителя является регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении услуг, связанных с общественным питанием, в 43 классе МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»;
- заявитель не оспаривает мнение экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 МКТУ, а также выражает согласие в части отнесения словесного элемента «BURGER» к неохранным элементам, как несоответствующего положению пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- полный отказ базируется на возможности элемента «HEROES» заявленного обозначения [1] вводить потребителя в заблуждение относительно действительного производителя товаров;
- допущение о том, что элемент «HEROES» заявленного обозначения [1] «может

быть воспринят воспроизводящим фирменное наименование «HERO AG», определяет в данном деле коллизию заявленного обозначения [1] и фирменного наименования, право на которое принадлежит третьему лицу;

- противопоставление фирменного наименования, как объекта прав третьего лица, выходит за рамки компетенции экспертизы в соответствии с административным регламентом проведения экспертизы;

- для разрешения вопроса о конфликте фирменного наименования и товарного знака (заявленного обозначения), законом предусмотрена специальная норма, изложенная в пункте 8 статьи 1483 Кодекса;

- сфера деятельности «HERO AG»: детское питание, фрукты, злаковые продукты, кондитерские украшения и безглютеновые продукты. Очевидно, отсутствие однородности этих товаров с частью товаров 30 класса МКТУ, а также с услугами 43 класса МКТУ;

- область значений словесного элемента «HEROES» не включает сведения о товарах (услугах) или изготовителях товаров (услуг).

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.08.2017 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 10.08.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.11.2015) подачи заявки № 2015736910 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.п.

Согласно пункту 35. Правил указанные в пункте 34. настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 37. Правил 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 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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, словесные элементы «BURGER», «HEROES» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом в букву «О» вписана звезда. Словесные элементы «BURGER», «HEROES» разделены тремя параллельными горизонтальными линиями. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня

услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «BURGER» имеет перевод с английского языка на русский язык: булочка, гамбургер или общее название закрытых булочек с прожаренной на гриле котлетой и с добавлением разных овощей (салата, репчатого лука, помидоров, маринованных огурцов и пр.). Словесный элемент «BURGER» заявленного обозначения [1] признан неохраняемым элементом по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как характеризующий услуги 43 класса МКТУ, с чем заявитель выразил согласие.

В части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, заявителем был ограничен заявленный перечень услуг 43 класса МКТУ услугами, относящимися к предприятиям общественного питания. Таким образом, в отношении услуг 43 класса МКТУ ограниченного перечня никаких ложных ассоциаций словесный элемент «BURGER» заявленного обозначения [1] не вызывает.

В заключении по результатам экспертизы также приведены сведения из сети Интернет в отношении деятельности правообладателя противопоставленных знаков [2-6] - компании «HERO AG»: продвижение детского питания, фруктов, злаковых продуктов, кондитерских украшений и безглютеновых продуктов. Из указанных экспертизой сайтов сети Интернет (<http://semper-info.ru/>; <http://de.academic.ru/>) не следует, что компания «HERO AG» известна потребителю в области оказания услуг общественного питания (кафе, бургерные и пр.) до даты подачи рассматриваемой заявки. При отсутствии иных аргументов ссылок на сайты сети Интернет недостаточно для заключения о том, что для среднего российского потребителя заявленное обозначение [1], в состав которого входят словесные элементы

«BURGER», «HEROES», вызывает ассоциации с продукцией и фирменным наименованием компании «HERO AG». В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать необоснованным.

Областью деятельности заявителя являются предприятия общественного питания (кафе, бургерные и пр.), которые никоим образом не ассоциируются с вышеуказанной продукцией компании «HERO AG». Изложенное также свидетельствует об отсутствии неправильных ассоциаций у потребителя относительно назначения услуг и лиц, их оказывающих.

Кроме того, коллегией принята во внимание информация из сети Интернет (например, Яндекс, tripadvisor.ru, otzovik.com, burgerheroes.ru), что заявитель присутствует на рынке Российской Федерации и оказывает услуги ресторанов - бургерных, для индивидуализации которых используется заявленное обозначение [1].

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно производителя, либо назначения услуг 43 класса МКТУ.

В связи с чем, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2017, отменить решение Роспатента от 25.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015736910.**