

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 24.10.2025, поданное Малышевой Ксенией Анатольевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024705947, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2024705947 с приоритетом от 25.01.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 21, 25, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.06.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024705947 в отношении заявленных товаров 16, 21, 25, 33 классов МКТУ, а в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- «**Borsch**» по свидетельству №359690, с приоритетом от 09.11.2006 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1];

- «^{РУССКИЙ РЕСТОРАН}
«БОРЩЪ»» по свидетельству №341881, с приоритетом от 04.05.2006 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.10.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее;

- при этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни фонетически, ни семантически, ни графически;

- дополнительно заявитель обращает внимание, что в отношении услуг 43 класса МКТУ имеются зарегистрированные товарные знаки на имя различных правообладателей, включающих словесные элементы «БОРЩ», «Щиборщи»;

- прецедентная практика регистраций Роспатентом подобных обозначений, то есть факты регистрации на разных правообладателей и сосуществования подобных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг, свидетельствует в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- кроме того, заявителем собрана судебная практика подтверждающая его позицию;

- заявителем проведен поиск в русскоязычном Интернете («Яндекс», «Гугл») по запросам «Русский ресторан БОРЩЪ» и «Borsch», который ничего не выдал. Следовательно, правообладатель противопоставленных товарных знаков на

территории Российской Федерации не осуществляет какую-либо деятельность по услугам 43 класса МКТУ;

- таким образом, потребитель не сможет перепутать услуги, маркированные сравниваемыми обозначениями, поскольку услуги не встречались и не встречаются в одном сегменте рынка (в сфере общественного питания);

- при введении запроса по слову «БАРИЦИ», в известных поисковых системах «Яндекс» и «Гугл» все найденные источники информации, на первых страницах указанных систем, указывают на широкую деятельность заявителя, поскольку заявленное обозначение уже используется в гражданском обороте и узнаваемо потребителями.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.06.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024705947 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 21, 25, 33, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.01.2024) заявки №2024705947 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 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 заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «БАРИЦИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где над буквой «И» расположено

стилизованное изображение крышки для кастрюли. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024705947 испрашивается в отношении скорректированных услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «**Borsch**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным ^{РУССКИЙ РЕСТОРАН} «**БОРЩЪ**», состоящим из словесных элементов «РУССКИЙ РЕСТОРАН «БОРЩЪ»», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Словесные элементы «РУССКИЙ РЕСТОРАН» являются неохраемыми. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производитель) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «**БОРЩЪ**». Данный факт обусловлен тем, что указанный словесный элемент является наиболее запоминаемым, занимает доминирующее положение в знаке.

В противопоставленном товарном знаке [2] основным элементом является словесный элемент «**БОРЩЪ**», поскольку именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке, указанное обусловлено тем, что, как было указано выше, словесные элементы «РУССКИЙ РЕСТОРАН» являются неохраемыми.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы: «**БОРЩЪ**»/«**Borsch**»/«**БОРЩЪ**».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных «**БОР-**»/«**Bor-**»/«**БОР-**» и сходством конечных «**-ЩЪ**»/«**-sch**»/«**-ЩЪ**» частей, близким

составом гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «БАРЩИ» заявленного обозначения представляет собой искаженное написание слова русского языка «борщи» - БОРЩ, борща, муж. Суп со свеклой и другими овощами, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940.

Коллегия отмечает, что восприятие данного словесного элемента в значении «борщ» усиливается расположением словесного элемента «БАРЩИ» на красном фоне и изображением крышки для суповой кастрюли.

Словесный элемент «Borsch» транслитерацией буквами латинского алфавита слова «борщ», см <https://translitoline.com/>.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] включают в свой состав семантически сходные элементы «БАРЩИ»/«Borsch»/«БОРЩЪ», смысловое значение которых хорошо известно российскому потребителю ввиду частого использования данных элементов.

На основании указанного, сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней услуг сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат роботов для приготовления напитков; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; 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; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых» заявленного обозначения являются однородными с услугами 43 класса МКТУ «рестораны; услуги баров; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» противопоставленного товарного знака [1], с услугами 43 класса МКТУ «рестораны; услуги баров; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам в области общественного питания), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности

регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Кроме того, довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку фактическая деятельность также не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2025.**