

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.10.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «БЭГГИНС КОМПАНИ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023710314, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « BAGGINS COFFEE» по заявке №2023710314 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.02.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.08.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «BAGGINS» воспроизводит фамилию одного из главных героев романа

английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец¹», одного из самых популярных романов XX века, переведенного на 40 языков в мире, в том числе и в Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на имя ООО «БЭГГИНС КОМПАНИ» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя данных товаров и лица оказывающего услуги на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечается, что экспертиза учла зарегистрированный на имя заявителя товарный знак по свидетельству №664455, однако он отличается от заявленного обозначения графическим исполнением, в отношении которого обращение компании «Middle-earth Enterprises LLC» в Роспатент в установленном действующим законодательством порядке не поступало.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «COFFEE» является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, оспариваемое решение административного органа противоречит принципу правовой определенности, поскольку заявленное обозначение представляет собой обозначение из серии товарных знаков, принадлежащих ООО

¹ <https://geekhero.ru/geroi/frodo-beggins/>, <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/2851506/>, <http://adapted-english-books.site/index.php/library/c1c2/357-j-r-r-tolkien-02-the-lord-of-the-ring>.



«БЭГГИНС КОМПАНИ», таких как «BAGGINS COFFEE» по свидетельству №664455 и «» по свидетельству №828612, содержащих элементы, которые присутствуют и в составе заявленного обозначения.

По мнению заявителя, в данном деле отсутствуют данные, свидетельствующие о наличии ассоциативных связей между обозначением, заявленным для индивидуализации товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, и компанией «Middle-earth Enterprises LLC», к которой в 2023 году перешло исключительное право на производство Дж. Р. Р. Толкина. При этом обозначение «BAGGINS COFFEE» активно используется заявителем с 2016 года для индивидуализации 185 кофеен, открытых к настоящему моменту в различных регионах Российской Федерации – Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Воронежской области, Пензенской области, Краснодарском крае (<https://franchise.bagginscoffee.com>), посредством заключения более 90 договоров коммерческой концессии. В силу изложенного в возражении указывается на отсутствие оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг. При этом заявитель цитирует выдержки из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу №СИП-633/2023, согласно которому ранее суд не усмотрел наличия противоречия обозначения «BAGGINS» по заявке №2021716396 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не тождественно имени персонажей Бильбо и Фродо Бэггинс из романа «Властелин колец», а, кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «COFFEE» и изображение козла, никак не связаны с героями этого литературного произведения, что исключает ассоциирование между обозначением «BAGGINS» в составе товарного знака и объектом авторского права. Также в своей предпринимательской деятельности при оформлении дизайна интерьера кофеен заявитель не использует каких-либо элементов, порождающих ассоциации с миром произведений Дж. Р. Р. Толкина.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023710314 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, приведенному ранее в заявлении от 30.05.2024 на стадии экспертизы.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (13.02.2023) поступления заявки №2023710314 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 20.07.2015 №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 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из 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.

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

Исходя из положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 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).

Заявленное обозначение « BAGGINS COFFEE» по заявке №2023710314 с приоритетом от 13.02.2023 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «BAGGINS», «COFFEE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент – стилизованное изображение козла в черном круге.

Регистрация товарного знака по заявке №2023710314 испрашивается для скорректированного перечня товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ согласно поступившему на стадии экспертизы заявлению от 31.05.2024.

30 класс МКТУ - *ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители натурального кофе; зерна кофе обжаренные; капсулы кофейные, заполненные; кофе; кофе и напитки кофейные; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные;*

43 класс МКТУ - *информация и консультации по вопросам приготовления пищи; консультации профессиональные; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат роботов для приготовления напитков; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги закусочных; 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 предприятий общественного*

питания; услуги ресторанов; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «COFFEE²» является лексической единицей английского языка со значением «кофе³», под чем подразумеваются зерна тропического растения - кофейного дерева или напитков, приготовляемый из этих зерен, изжаренных и размолотых.

Словесный элемент «COFFEE» для заявленных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ представляет собой описательную характеристику определенного вида товара, а именно бодрящего напитка, изготавливаемого из обжаренных кофейных зерен и традиционно подаваемого к столу как в чистом виде – «черный кофе», так и с различными добавками⁴.

Следует указать, что «кофе» представляют собой классический вид напитка (30 класс МКТУ), предлагаемого к продаже в любом заведении общественного питания (43 класс МКТУ). Это наименование указывается в меню, фигурирует в рекламных листовках, а зачастую и на вывесках предприятий общественного питания, которые практикуют выдачу тех и иных блюд или напитков на вынос. Представляется очевидным, что заявленное обозначение, содержащее в своем составе указание на наименование продукта, предлагаемого к продаже лицами, осуществляющими деятельность в качестве предприятий общественного питания, должны оставаться свободными для всех участников гражданского оборота.

Тем самым, в силу своей описательности словесный элемент «COFFEE» отнесен к категории неохранных элементов согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь словесный элемент «BAGGINS» отсутствует в качестве лексической единицы в каких-либо языках, использующих буквы латинского алфавита в своей письменности. В этой связи данное обозначение следует отнести к категории вымышленных слов.

² Англо-русский словарь на портале «Академик.ру», <https://translate.academic.ru/coffee/en/ru/?ysclid=m5f6r9zqen71982050>.

³ Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/842398>.

⁴ Кулинарный словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1119/кофе.

Вместе с тем в онлайн словарях и переводчиках слово «BAGGINS⁵» упоминается исключительно в качестве фамилии персонажей романа «Властелин колец» английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, а именно, хоббитов Bilbo Baggins и Frodo Baggins.

Изданный в 50-х годах XX века роман «Властелин колец⁶» является одним из известнейших произведений фэнтези XX века, переведен на 38 языков и неоднократно издавался по всему миру). На основе романа «Властелин колец» были сняты кинематографические произведения⁷, также получившие широкую известность во всем мире, например, одноименная кинотрилогия 2001 – 2003 годов). При этом Frodo и Bilbo Baggins фактически являются одними из ключевых действующих лиц романа и кинофильма «Властелин колец».

Авторское право на два самых известных произведения Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» принадлежали компании The Saul Zaentz Company (Зе Сол Заенц Компани), а в 2023 году перешли к компании Middle-earth Enterprises LLC, что отмечается самим заявителем.

Компании Middle-earth Enterprises LLC на территории Российской Федерации принадлежит исключительное право на товарный знак «**BILBO BAGGINS**» по свидетельству №516819 с приоритетом от 12.05.2012, зарегистрированный для индивидуализации широкого перечня товаров и услуг 03, 06, 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 39, 41 классов МКТУ.

На стадии экспертизы компания Middle-earth Enterprises LLC обратилась в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением от 10.11.2023 против регистрации заявленного обозначения по заявке №2023710314 в качестве товарного знака, мотивируя свои доводы как раз наличием авторского права на персонажей из произведения «Властелин колец».

Вместе с тем, необходимо констатировать, что заявленное обозначение по заявке №2023710314 в целом, несмотря на наличие в нем спорного словесного

⁵ https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=baggins; <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/baggins>.

⁶ https://ru.wikipedia.org/wiki/Властелин_колец.

⁷ <https://www.kinopoisk.ru/film/3498/>.

элемента «BAGGINS»), не является тождественным имени вышеназванных персонажей упомянутого произведения и в целом не ассоциируется с ними.

Так, в составе заявленного обозначения присутствуют элементы «COFFEE» и изображение козла, которые не упоминались в романе «Властелин колец» по отношению к персонажам Бильбо или Фродо Бэггинс и не являлись частью их образа.

В свою очередь заявителю принадлежит исключительное право на товарные



знаки «BAGGINS COFFEE» по свидетельству №664455 и «» по свидетельству №828612, зарегистрированные для товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ. Словесные элементы «BAGGINS COFFEE» названных товарных знаков в совокупности с изобразительным элементом активно используются заявителем для индивидуализации кофеин, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с зарегистрированными договорами коммерческой концессии в различных регионах Российской Федерации – Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Воронежской области, Пензенской области, Краснодарском крае (<https://franchise.bagginscoffee.com>).

Между тем из упомянутого выше обращения компании Middle-earth Enterprises LLC от 10.11.2023 не усматривается сведений, позволяющих прийти к выводу об ассоциировании названных товарных знаков ООО «БЭГГИНС КОМПАНИ» с персонажами из произведения «Властелина колец».

Следует констатировать, что заявленное обозначение « BAGGINS COFFEE» включает в свой состав все элементы, которые присутствуют в составе упомянутых средств индивидуализации заявителя, т.е. способно восприниматься в качестве продолжения серии товарных знаков, а не как имена персонажей произведений по роману «Властелин колец».

Учитывая, что индивидуализирующими элементами заявленного обозначения являются словесный элемент «BAGGINS» в совокупности с изображением козла, уже получившими правовую охрану в качестве товарных знаков заявителя, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности законных ожиданий

заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для однородных товаров и услуг. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2023 по делу №СИП-860/2023), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям. В свете вышеизложенного в данном споре отсутствуют основания для применения положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия приняла во внимание выводы Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-633/2023, в котором ранее уже исследовалась охраноспособность словесного обозначения «BAGGINS» по ранее поданной заявителем заявке №2021716396.

Так, Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 20.06.2024 по делу №СИП-633/2023 указал на то, что наличие в известном произведении «Властелин колец» таких персонажей как Бильбо или Фродо Бэггинс не является достаточным для того, что бы подтвердить ассоциативную связь между конкретными товарами и услугами под спорным заявленным обозначением «BAGGINS» и обладателем авторского права на указанное произведение.

Суд отметил отсутствие информации относительно вероятностных ассоциативных связей в сознании потребителей между спорным обозначением «BAGGINS» и обладателем авторского права на персонажей «Властелина колец» применительно к товарам и услугам 30, 43 классов МКТУ, в связи с чем не усмотрел оснований для вывода о том, что словесное обозначение «BAGGINS» по заявке №2021716396 способно вызывать не соответствующие действительности представления о производителе товаров 30 класса МКТУ и лице, оказывающем услуги 43 класса МКТУ. Аналогичные выводы усматриваются и в отношении рассматриваемого заявленного обозначения со словесными элементами «BAGGINS COFFEE» и изобразительным элементом в виде козла.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для применения пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2023710314.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по заявке №2023710314 может быть предоставлена в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, при этом с указанием не занимающего доминирующего положения словесного элемента «COFFEE» в качестве неохраняемого согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2024, отменить решение Роспатента от 06.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023710314.