

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Без Рецепта», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021732465, при этом установила следующее.

По заявке № 2021732465, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2021, на имя заявителя испрашивалась регистрация в качестве товарного знака комбинированного




обозначения « *ERA* » в отношении товаров 29 класса МКТУ – «*желе, варенье, компоты; масла и жиры пищевые; молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты; мясо, рыба, птица и дичь; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; экстракты мясные; яйца*», товаров

30 класса МКТУ – *«дрожжи, порошки пекарные; кофе, чай, какао и заменители кофе; лед для охлаждения; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; мука и продукты зерновые; рис, макароны и лапша; сахар, мед, сироп из патоки; соль, специи, консервированные травы; тапиока (маниока) и саго; уксус, соусы, приправы; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад»*, услуг 35 класса МКТУ – *«реклама; служба офисная; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование»*, услуг 43 класса МКТУ – *«обеспечение временного проживания; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*.

Роспатентом 21.08.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021732465 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и части заявленных услуг 43 класса МКТУ (*услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками*) с указанием слов «мастерская этичных десертов» в качестве неохраняемого элемента товарного знака на основании п. 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, а также в отношении услуг «*обеспечение временного проживания*» 43 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения для этих товаров и услуг требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы установлено, что словосочетание «мастерская этичных десертов», характеризующее назначение услуг, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении услуг «*служба офисная; обеспечение временного проживания*», не имеющих отношения к сфере общественного питания, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг и не соответствует положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «» по свидетельству № 811190 с приоритетом от 26.03.2019, зарегистрированным на имя Федерального государственного

автономного учреждения «Военный инновационный технополис «ЭРА», Краснодарский край, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- товарным знаком « » по свидетельству № 663769 с приоритетом от 14.07.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Текстиль Профешенел», Московская область, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарными знаками « » по свидетельству № 663768 с приоритетом



от 14.07.2017, « » по свидетельству № 298659 с приоритетом от 28.01.2004 (срок действия исключительного права продлен до 28.01.2024), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Индустриальный Дом», Московская обл., в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком « » по свидетельству № 369418 с приоритетом от 12.02.2007 (срок действия исключительного права продлен до 12.02.2027), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибинвест», г. Омск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком « » по свидетельству № 289532 с приоритетом от 10.12.2002 (срок действия исключительного права до 10.12.2032), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Конти-Рус», г. Курск, в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.08.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- признание словосочетания «мастерская этичных десертов» способным вводить потребителей в заблуждение, является необоснованным и не

соответствующим практике регистрации товарных знаков, имеющих в своем составе слово «мастерская», например, «Мастерская хлеба»;

- согласно сведениям сайта <https://bezrecepta.ru/>, заявленное обозначение предназначено для индивидуализации деятельности по реализации выпечки и кондитерских изделий, изготавливаемых с учетом этических и устойчивых аспектов производства пищи;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, имеет существенные визуальные особенности, благодаря которым потребитель может отличить его от указанных знаков, несмотря на использование тождественного слова «ЭРА»;

- потребители продукции правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 811190 не будут введены в заблуждение при восприятии заявленного обозначения, используемого заявителем, ввиду разных сфер деятельности соответствующих лиц;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 289532 не использует его, предлагает на своем сайте ограниченную линейку продуктов;

- заявитель не обнаружил сведений об использовании противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 663768, 298659, 369418;

- в заявленном обозначении основным является элемент «ERA ВУ БЕЗ РЕЦЕПТА», так как на него падает основная логическая нагрузка;

- слова «БЕЗ РЕЦЕПТА» являются охраняемыми, следовательно, подлежат учету при анализе сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- доминирующее значение в заявленном обозначении приходится на слова «ВУ БЕЗ РЕЦЕПТА», которые ориентируют потребителя о том, что маркируемое заявленным обозначением предприятие питания принадлежит лицу с наименованием «Без рецепта», то есть заявителю;

- заявленное обозначение производит иное зрительное впечатление в отличие от противопоставленных товарных знаков, что обусловлено его композицией, присутствием дополнительных словесных и изобразительных элементов;

- выполнение словесного элемента «ERA» буквы мелодического алфавита снижает степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.08.2023 и произвести регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.05.2021) заявки № 2021732465 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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).



Обозначение «  » по заявке № 2021732465 является комбинированным, включает слова «ERA», «BY "БЕЗ РЕЦЕПТА"», «мастерская этичных десертов», а также изобразительные элементы в виде прерывистой дуги и четырехконечной звезды. В регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отказано в отношении всех товаров 30, услуг 35 и части услуг 43 классов МКТУ.

Анализ соответствия элемента «мастерская этичных десертов» требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое словосочетание состоит из лексических единиц русского языка, означающих (см., например, Толковый словарь Д.Н. Ушакова <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/>):

- мастерская – помещение, приспособленное для какого-нибудь специального производства; отделение большого заводского или фабричного предприятия, часть цеха;

- десерт – фрукты, конфеты или сладкое блюдо, подаваемое в конце обеда;

- этичный – допустимый с точки зрения требований этики, соответствующий правилам поведения.

Принимая во внимание грамматическую связь слов в рассматриваемом словосочетании, коллегия отмечает, что понятие «этичные десерты» не является устойчивым, однако, как справедливо указывает заявитель в возражении, предполагает, что десерты производятся с соблюдением определенных этических стандартов, к которым могут быть отнесены стандарты использования ингредиентов, произведенных без ущерба для окружающей среды или не включающих продукты животного происхождения (если подразумевается веганство), стандарты использования таких ингредиентов, которые не включают вещества, вредные для здоровья или полученные неэтичным путем. Несмотря на то, что этичные нормы разнятся в зависимости от субъекта, смысловое содержание фразы является понятным, поскольку в целом «мастерская этичных десертов» означает место, где производятся десерты с учетом этических норм и принципов. Названное значение является характеризующим по отношению к товарам, которые могут относиться к десертам и их ингредиентам, а также по отношению к услугам, связанным с такими десертами.

Такой вывод справедливо относится не только к товарам *«желе, варенье, компоты; йогурт и другие молочные продукты; фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке»*, *«мороженое, сорбет; мед; выпечка и изделия кондитерские; шоколад»*, которые непосредственно являются десертами, но и к другим товарам заявленного перечня: *«масла и жиры пищевые; молоко, сыр, масло; мясо, рыба, птица и дичь; овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; экстракты мясные; яйца»*, *«дрожжи, порошки пекарные; кофе, чай, какао и заменители кофе; лед для охлаждения; продукты из съедобного льда; мука и продукты зерновые; рис, макароны и лапша; сахар, сироп*

из патоки; соль, специи, консервированные травы; тапиока (маниока) и саго; уксус, соусы, приправы; хлеб», поскольку в данном случае использовано словосочетание «этичные десерты», что не формирует классическое (общепринятое) представление о десертах, а позволяет определить продукты как поддерживающие этические принципы процесса создания десертов.

Аналогичным образом рассматриваемое словосочетание является характеризующим по отношению к услугам *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*, поскольку десерты, в том числе этичные, относятся к продуктам питания / напиткам.

Кроме того, для услуг *«реклама»*, которые представляют собой деятельность по продвижению товаров третьих лиц, словосочетание «мастерская этичных десертов» также способно выступать характеристикой услуг, поскольку относится к продвижению товаров, вызывая представление о них как соответствующих этичным нормам и принципам.

В то же время услуги *«служба офисная; обеспечение временного проживания»* не имеют связи с пищевыми продуктами, которые могут быть охарактеризованы как десерты в целом либо как этичные десерты, в частности, в том числе приготавливаемые в определенных условиях, то есть в рамках мастерской. Так, *«служба офисная»* включает в себя разнообразные административные и организационные услуги, направленные на поддержку работы офиса (например, делопроизводство, прием и распределение звонков, организация встреч, снабжение канцелярскими товарами, реализация услуг печати и копирования, поддержка офисной техники, передача документов, планирование мероприятий и так далее), а услуга *«обеспечение временного проживания»* предполагает предоставление жилья, сопровождение размещения, бронирование жилья, обеспечение технической и функциональной стороны данной услуги. По своему назначению названные услуги отличаются от услуг, связанных с изготовлением этичных десертов. При маркировке таких услуг рассматриваемым словосочетанием у потребителя возникнет неверное представление о содержании услуг и об их назначении, следовательно, для услуг *«служба офисная; обеспечение*

временного проживания» словосочетание «мастерская этических десертов» является ложным и не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается иных заявленных услуг (*управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование*), то их содержание предполагает организацию бизнес-процессов, в том числе деятельность по реализации проекта этических десертов, что позволяет сделать вывод о несоответствии рассматриваемого словосочетания пункту 1 статье 1483 Кодекса для этих услуг.

Коллегия отмечает, что квалификация элемента обозначения в качестве нарушающего положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса приводит к невозможности регистрации обозначения в целом, в то время как применение положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса связана с оценкой роли данного элемента в составе обозначения.

В рассматриваемом обозначении слова «мастерская этических десертов» расположены на периферии, выполнены мелким шрифтом, имеют поясняющее значение относительно деятельности заявителя в целом, следовательно, не доминируют композиционно и по смыслу. Таким образом, признание данных слов не охраняемыми соответствует положениям абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В то же время регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров и услуг заявленного перечня препятствуют товарные знаки иных лиц.

Так, в рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствующими

регистрации заявленного обозначения являлись товарные знаки «  » по

свидетельству № 811190, «  » по свидетельству № 663769, «  »

по свидетельству № 663768, «  » по свидетельству № 298659, «  »

по свидетельству № 369418, «  » по свидетельству № 289532.

Анализ статуса указанных товарных знаков показал, что правовая охрана




товарного знака « ЭРА » по свидетельству № 298659 истекла 28.01.2024, и в течение последующих 6 месяцев правообладателем не было подано заявление о продлении срока действия исключительного права на данный товарный знак. С учетом изложенного названное противопоставление более не учитывается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков проводится с учетом роли сходного элемента (пункт 44 Правил).



В составе заявленного обозначения « ERA » основной визуальный акцент приходится на слово «ERA» (era – эра, эпоха, см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, 1969, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/889510>), поскольку оно является наиболее крупным и размещено в центре композиции. Слова «мастерская этичных десертов» имеют периферическое положение, не акцентируют на себе внимание, так как встроены в изобразительный элемент в виде дуги, обрамляющей центральную часть обозначения. Фраза «BY "БЕЗ РЕЦЕПТА"» ориентирует потребителя об источнике происхождения товаров / услуг, размещена под словом «ERA» и выполнена некрупными буквами. С учетом вышесказанного довод заявителя о том, что слова «BY "БЕЗ РЕЦЕПТА"» являются доминирующими, несостоятелен. Данный элемент, действительно, выполняет индивидуализирующую функцию, однако превалирующей является роль элемента «ERA». Коллегия также обращает внимание на то, что слова «ERA» и «BY "БЕЗ РЕЦЕПТА"» не связаны между собой грамматически, выполнены буквами разного размера и размещены в две строки, то есть отделены друг от друга визуально, вследствие чего справедливым является рассмотрение их по-отдельности.

Сходство заявленного обозначения и товарных знаков «  » по

свидетельству № 811190, «  » по свидетельству № 663769, «  »

по свидетельству № 663768, «  » по свидетельству № 369418, «  » по

свидетельству № 289532, единственным доминирующим элементом которых является слово «ЭРА», основано на фонетическом и семантическом совпадении доминирующего визуального элемента «ERA» заявленного обозначения с указанными товарными знаками.

Визуальные отличия, на которые обращает внимание заявитель, а также присутствие в заявленном обозначении дополнительных охраняемых словесных элементов, снижают степень сходства, но не позволяют сделать вывод о полном его отсутствии. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется. Соответствующий подход отражен в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020.

Таким образом, коллегия приходит к заключению о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Оспариваемым решением установлено несоответствие заявленного



обозначения «*мастерская этичных десертов*» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

При этом вывод об однородности названных товаров и услуг заявленного перечня товарам и услугам противопоставленных товарных знаков заявителем не оспаривается.

Так, товары *«дрожжи, порошки пекарные; кофе, чай, какао и заменители кофе; лед для охлаждения; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; мука и продукты зерновые; рис, макароны и лапша; сахар, мед, сироп из патоки; соль, специи, консервированные травы; тапиока (маниока) и саго; уксус, соусы, приправы; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад»* однородны по роду, виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей товарам 30 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№ 811190, 289532.

Заявленные услуги *«реклама; служба офисная; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование»* по роду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости однородны услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных свидетельств №№ 369418, 663768, 663769.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, наряду с однородностью товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, представленных в сравниваемых перечнях, свидетельствует о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и о несоответствии первого положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя об отсутствии данных об использовании противопоставленных товарных знаков не является основанием для снятия имеющихся противопоставлений, поскольку это не предусмотрено пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 369418, 663768, 663769, 8111890, 289532 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным. При этом для части услуг заявленного перечня («служба офисная», «обеспечение временного проживания») правомерно установлено также несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса. С учетом сказанного оснований для изменения оспариваемого решения не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.08.2023.