

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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 поступившее 15.02.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 923507, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2022737875 с приоритетом от 09.06.2022 зарегистрирован 14.02.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 923507 на имя ООО "РЕСТОРАН ГРУПП", 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им Гайрбекова Муслима Гайрбековича, 67/18, эт. 1, помещ. 1 (далее - правообладатель) в отношении товаров 29, 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации - до 09.06.2032 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение:

Бокстер
« **Boxter** ».

В поступившем 15.02.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,

что регистрация № 923507 оспариваемого товарного знака (1) произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1,2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также статьям 6 *quinquies* и 10 *bis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности, статье 10 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 15.02.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака: «**BOXMASTER**» (2) по свидетельству № 437171 с приоритетом от 19.07.2010 для товаров 29, 30 классов МКТУ;
- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, руководства, регламента, обзоров судебной практики (с указанием дел № СИП-718/2016, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 по делу № СИП-626/2016 и от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12023 по делу № СИП-717/2016) и т.п.;
- сравниваемые знаки имеют одинаковые начальные части с узнаваемой потребителем семантикой «БОКС- / ВОХ-» и одинаковые конечные части «-ТЕР / TER», что обуславливает фонетическое сходство;
- визуально сравниваемые знаки (1) и (2) обладают сходным зрительным впечатлением;
- сравниваемые знаки (1) и (2) лишены смыслового значения, однако, способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации со словом «ВОХ» (с английского языка на русский язык означает «вид спорта, коробка»), с которого начинается их воспроизведение, при этом имеет совпадающую конечную часть – «-ster». Потребители, не владеющие английским языком, могут решить, что в сравниваемые знаки заложен смысл – «мастер спорта по боксу или мастер из коробки»;
- все анализируемые товары 29 и 30 классов МКТУ являются однородными, поскольку представляют собой готовые к употреблению пищевые продукты и кушанья, имеют общее назначение, являются взаимозаменяемыми, либо взаимодополняемыми;
- высока вероятность, что потребитель сможет отнести товары, маркированные спорным знаком, к тому же источнику происхождения, что и товары под противопоставленным знаком, либо потребитель сочтет, что данные товары произведены связанными между собой компаниями. Из предшествующего опыта

потребителям хорошо известны готовые блюда с курицей, сыром и овощами в лепешке под знаком «BOXMASTER» («БОКСМАСТЕР»), реализуемые через сеть ресторанов быстрого питания «KFC», принадлежащую лицу, подавшему возражение;

- несмотря на то, что противопоставленный знак (2) не пользуется правовой охраной в отношении услуг 43 класса МКТУ, поскольку они предназначены для индивидуализации названия одного из фирменных блюд лица, подавшего возражение, существует высокий риск смешения товаров под противопоставленным знаком (2) с услугами 43 класса МКТУ в случае их маркировки оспариваемой регистрацией (1);

- все услуги 43 класса МКТУ (за исключением услуг «аренда кабинок для переодевания и услуг детских садов») оспариваемого знака (1) должны быть признаны однородными товарам из перечней противопоставленного знака (2) с учетом фактических обстоятельств данного спора;

- товарный знак (2) характеризуется длительным присутствием на российском рынке в качестве средства индивидуализации готового блюда, предлагаемого в сети ресторанов «KFC». Аббревиатура «KFC» состоит из первых букв произвольной части фирменного наименования «Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC», дополнительно защищена в качестве серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

- история бренда сети предприятий общественного питания «KFC» началась в 1930 году, когда основатель бренда Харланд Дэвид Сандерс (англ. Harland David Sanders), более известный в наши дни как Полковник Сандерс, смог открыть собственную заправочную станцию в городе Корбине, штат Кентукки. Когда Сандерс понял, что на фирменном блюде из курицы он сможет заработать гораздо больше, чем на продаже бензина, он арендовал большое помещение и открыл ресторан на 140 посадочных мест. С 1965 года началось триумфальное продвижение бренда «KFC» путем продажи франшизы. На сегодняшний день в мире работает 21 000 ресторанов «KFC» более чем в 130 странах мира. «KFC» - это вторая по торговому обороту сеть ресторанов быстрого питания в мире;

- товарные знаки «KFC» с изображением полковника Сандерса используются как основной логотип ресторанов «KFC»;
- появление «KFC» в Российской Федерации датировано 1993 годом. Спустя несколько лет уже по состоянию на 10 марта 2022 г. на территории России работало 1124 ресторана быстрого питания «KFC» под зарегистрированными в качестве товарных знаков логотипами. В среднем каждый из таких ресторанов ежедневно посещало около 1000 гостей;
- список актуальных на дату подачи настоящего возражения ресторанов «KFC» и их локаций доступен на официальном сайте лица, подавшего возражение <https://www.kfc.ru/restaurants>;
- география продаж охватывает всю территорию Российской Федерации. Доля сети ресторанов быстрого питания «KFC» в денежном выражении на территории России за период с 2017 по 2022 годы достигла высоких показателей;
- лицо, подавшее возражение, постоянно инвестировало в рекламу и продвижение сети ресторанов быстрого питания «KFC» и предлагаемых в ней продуктов. В приложении представлены впечатляющие телевизионные рейтинги рекламных роликов, посвященные сети «KFC». Приведенные данные касаются размещения рекламных роликов на федеральных и региональных телеканалах;
- с рекламными роликами «KFC», специально адаптированными для России, можно ознакомиться на его собственном YouTube канале для пользователей из РФ: <https://www.youtube.com/@kfcrossia>. Всего на российском канале лица, подавшего возражение, выложено 641 видео и зарегистрировано свыше 64 200 подписчиков;
- затраты на продвижение сети ресторанов под зарегистрированными в качестве товарных знаков в России только за 2021 год составили 2 317 миллионов знаков логотипами рублей;
- противопоставленный товарный знак (2) защищает так называемый номенклатурный бренд, применяемый для определенного блюда в сети ресторанов «KFC», продвигаемый под общим зонтичным брендом «KFC» и неотделимый от его истории и репутации. «BOXMASTER» («БОКСМАСТЕР») от «KFC» - это сэндвич, который включает в себя микс из куриного мяса, лепешки, картофельной котлеты, сыра и овощей;

- объем продаж «BOXMASTER» от «KFC» в сети ресторанов «KFC» за период 2017-2022 гг. представлен в возражении;
- на дату приоритета оспариваемого знака (1) противопоставленный знак (2) обладал высочайшей различительной способностью, полученной в ходе интенсивного использования на российском рынке товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ;
- ООО «Компания «Аналитическая социология»» было проведено социологическое исследование, согласно которому товарный знак (2) обладает очень высоким уровнем известности среди потребителей (61,6 % потребителей). Причем практически четыре пятых потребителей (79,4 %) среди тех, кому данные знаки известны, отметили, что знают их свыше четырех лет;
- в ходе сопоставления старшего знака (2) лица, подавшего возражение, более двух третей потребителей (70,8 %) отметили их сходство;
- о серьезном риске смешения и вероятном заблуждении относительно производителя товаров говорит то, что половина опрошенных потребителей в целом (57,7 %) и две третьих потребителей (70,4 %) среди тех, кто не затруднился с ответом (исключая 18 % затруднившихся с ответом), считают, что товары, в отношении которых используется оспариваемый знак (1), производятся тем же лицом, которое производит товары под товарным знаком (2) - (24,3 %), т.е. лицом, подавшим возражение;
- более половины потребителей в целом (52,3 %) и две трети потребителей (64 %) среди тех, кто не затруднился с ответом (исключая 18,2 % затруднившихся с ответом), считают, что, увидев товары, в отношении которых используется оспариваемый товарный знак (1), и товары, в отношении которых используются противопоставленный товарный знак «BOXMASTER» (2), они могли бы (19,3 %) или скорее могли бы (33 %) ошибиться и перепутать такие товары при покупке;
- оспариваемый товарный знак (1) способен вводить в заблуждение потребителей относительно производителя товаров и/или источника их происхождения на основании положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- правообладатель сознательно планировал воспользоваться конкурентными преимуществами, проистекающими из репутации сети ресторанов «KFC» и ее

средств индивидуализации, включая, но, не ограничиваясь, противопоставленным знаком «BOXMASTER» (2);

- правообладателю принадлежит сеть ресторанов быстрого питания под наименованием «CRISPY» (англ. «хрустящий»), в оформлении которых заимствованы все элементы фирменного стиля, характерные для сети закусочных «KFC». Меню заведений «CRISPY» строится по аналогии с меню «KFC», названия блюд являются сходными до степени смешения;

- в возражении приведены доводы о недобросовестной конкуренции, противоречии общественным интересам;

- фактическое использование осуществляется в отношении продукта, очень близкого по составу ингредиентов и укладу потребления к оригинальному блюду «BOXMASTER» из меню сети ресторанов «KFC»;

- согласно отзывам потребителей, размещенным в сети Интернет, сеть ресторанов «CRISPY» под оспариваемым товарным знаком (1) называют «чеченский аналог KFC», «плагиат KFC в Чечне»;

- регистрация спорного имитирующего обозначения в качестве знака обслуживания должна расцениваться как акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах;

- спорный знак (1) необоснованно наделяет ее правообладателя незаслуженными конкурентными преимуществами перед другими участниками рынка, проистекающими из сходства сопоставляемых объектов исключительных прав и реальной возможности их смешения потребителями, что является недопустимым с позиции отечественного и международного права.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия официальной публикации сведений об оспариваемой регистрации № 923507 – (3);

- копии официальных публикаций сведений о противопоставленном товарном знаке (2) – (4);

- полномочия лица, подавшего возражение (доверенность) – (5);

- общедоступные сведения об истории и развитии сети ресторанов быстрого питания «KFC», включая данные официального сайта – (6);
- информационное письмо ООО «Юнирест» – (7);
- информационное письмо компании ООО «Ромир Мониторинг Стандарт» – (8);
- информационное письмо компании АО «Медиаскоп» – (9);
- сведения о территориальном охвате ресторанов «KFC» в России по данным сайта <https://www.kfc.ru/restaurants> – (10);
- копия декларации о соответствии ЕАЭС и № RU Д4Ш.РА01.В.48144/21 от 26.03.2021 – (11);
- образцы наружной рекламы – (12);
- копии договоров на создание рекламных материалов – (13);
- копии документов, подтверждающих смену наименования с ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» на ООО «Юнирест» – (14);
- распечатки выборочных скриншотов YouTube канала <https://www.youtube.com/@kfcrossia> и страницы в социальной сети VK <https://vk.com/kfcrossia> – (15);
- аналитический отчет по результатам проведенного опроса потребителей – (16);
- сведения о продукте «BOXMASTER / БОКСМАСТЕР» от «KFC», отзывы потребителей об этом продукте – (17);
- отзывы потребителей о сети ресторанов быстрого обслуживания «CRISPY» – (18);
- материалы о фактическом использовании оспариваемого знака (1) – (19).

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 923507 в отношении всех товаров 29, 30, всех услуг 43 класса МКТУ (за исключением услуг «аренда для переносных кабинок для переодевания; услуги детских садов [яслей]»).

Правообладатель оспариваемого товарного знака (1) был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил отзыв по его мотивам. Основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- в отзыве приведены выдержки из действующего законодательства, руководства;

- при сравнении в целом оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2) не могут быть признаны сходными до степени смешения в целом ни по одному из критериев;
- сравниваемые знаки (1) и (2) отличаются количеством слогов и звуков, составом гласных и согласных звуков, имеют разное произношение и производят разное зрительное впечатление на потребителей;
- значение и перевод слова «Boxter» не найдено в общедоступных словарях. Поиск по слову «Бокстер» показал, что это фамилия (например, Джон Бокстер) или оно может ассоциироваться с моделью автомобиля «Porsche Boxster»;
- «BOXMASTER» состоит из двух слов «BOX» (коробка, ящик, сундук) и «MASTER» (хозяин, учитель, мастер). Слова известны потребителям, поскольку изучаются в рамках школьной программы;
- «BOXMASTER» (2) будет восприниматься как «мастер бокса или мастер по боксу»;
- в оспариваемом знаке (1) элементы не могут быть разделены на части, слово «TER» отсутствует в английском языке;
- сравниваемые знаки (1) и (2) вызывают разные смысловые образы;
- правообладатель оспаривает однородность сравниваемых товаров и услуг, при этом они различаются по всем критериям однородности. В перечне товаров 29 и 30 классов МКТУ противопоставленного знака (2) отсутствует указание на способы их реализации, и они не могут быть признаны однородными услугам 43 класса МКТУ, относящихся к предприятиям общественного питания;
- информация о сети «KFC», а также материалы возражения не подтверждают известность противопоставленного товарного знака (2);
- бренд «KFC» ушел из России, и рестораны переименованы в «ROSTIC'S»;
- правообладатель приводит замечания в отношении представленного социологического исследования в части отсутствия репрезентативности выборки, при этом соцопросом не может быть установлено наличие или отсутствие сходства обозначений, однородность товаров и услуг, поскольку это относится к функции суда;

- представленные документы не свидетельствуют о введении потребителей в заблуждение;
- противопоставленный знак (2) использовался со значительными изменениями;
- возражение не подтверждает наличие у потребителей стойкой ассоциативной связи;
- из социологического исследования нельзя сделать вывод, что потребители ассоциируют сравниваемые обозначения с лицом, подавшим возражение;
- сравниваемые знаки не сходны, не ассоциируются друг с другом в целом. Это свидетельствует о том, что введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг невозможно;
- разрешение вопросов о недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента;
- возражение не содержит сведений, подтверждающих восприятие оспариваемого знака (1) в качестве обозначения, противоречащего общественным интересам.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 923507.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- скриншот Интернет-страницы "<https://www.youtube.com/@kfcrossia>" – (20);
- скриншот Интернет-страницы "https://www.youtube.com/@.ROSTICS_Ru/videos" – (21);
- скриншот Интернет-страницы "<https://vk.com/kfcrossia>" – (22).

От лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения, основные доводы которых сводятся к следующему:

- часть комментариев повторяет вышеизложенные доводы возражения;
- сравниваемые знаки сходны, о чем свидетельствуют документы возражения;
- в отзыве не доказано, что оспариваемый знак ассоциируется с Джоном Бокстер или моделью автомобиля «Porsche Boxster»;
- начальные и конечные части сравниваемых знаков тождественны, отзыв данного довода не опровергает;

- люди, не владеющие иностранным языком, могут предположить, что сравниваемые знаки обладают одинаковой или близкой семантикой;
- сравниваемые товары и услуги однородны;
- бренд «KFC» представляет собой сокращение произвольной части фирменного наименования лица, подавшего возражение;
- сведения правообладателя не опровергают возражение и не порочат известность сети «KFC» на дату приоритета оспариваемого знака (1);
- пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса должен трактоваться наиболее широко, нежели как его применяет правообладатель;
- документы возражения доказывают противоречие оспариваемой регистрации товарного знака (1), указанным в возражении нормам законодательства, в связи с чем, приведены пояснения к документам возражения;
- на сегодняшний день не существует оснований для вывода о снижении популярности и известности сети ресторанов быстрого питания «KFC» и ее суб-брендов – названий готовых блюд из ассортимента данной сети;
- социологическое исследование соответствует общеустановленным требованиям, которые предъявляются к такого рода исследованиям;
- противопоставленный знак (2) обладает определенной известностью для готовых блюд-сэндвичей, которые длительное время продавались через «KFC»;
- согласно соцопросу потребители оценивали сопоставляемые знаки в качестве названий предлагаемых в ресторане блюд, то есть продуктов питания;
- отзывы потребителей о сети ресторанов «CRIPSY», которую все воспринимают как «плагиат KFC в Чечне» как раз и являются такими сведениями и свидетельствуют о правомерности позиции «KFC», базирующейся на нормах пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, статье 6 quinquies и 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, статье 10 Кодекса;
- проведенное расследование показало, что по состоянию на 15 июня 2024 г. в России под брендами «KFC» продолжают работать более 200 ресторанов, которые принадлежат различным организациям, включая «Сити Ресторантс», «Ямми Труп», «Эй Кей Ресторантс», «ГудФуд», «Знак», «Майрест», «НРБ», «Планинвест Проект», продолжающие законным образом использовать товарные знаки и фирменный стиль

«KFC» на основании действующих договоров с зарегистрированными владельцами товарных знаков «KFC». Эти рестораны расположены в различных регионах России, а именно: в Москве, Московской области, Центральном регионе. Южном регионе, на Волге, на Урале, на Дальнем Востоке, на Северо-западе и в Сибири;

- по данным исследовательского холдинга «Ромир», который ежегодно проводит исследования и публикует индексы заметности и доверия в отношении кафе и ресторанов по международной методике «GRI» (Global Reputation Index), по состоянию на февраль 2024 г., когда было подано возражение в Роспатент, индекс заметности среди бургерных в России возглавил «KFC/ Rostic's» (88 %). По индексу доверия распределение среди бургерных не отличается от индекса заметности: «KFC/ Rostic's» возглавляет рейтинг с показателем 80 %, опередив такие сети быстрого питания, как «Вкусно и точка» (79 %) и «Burger King» (78 %).

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копия письма «KFC» от 24.06.2024 г. с переводом на русский язык – (23);
- распечатки данных о компаниях «Сити Ресторантс», «Ямми Групп», «Эй Кей Ресторантс», «ГудФуд», «Знак», «Майрест», «ИРБ», «Планинвест Проект» и использовании ими логотипа «KFC» и элементов фирменного стиля «KFC» в июне 2024 г. – (24);
- исследование «Ромир» – (25).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 15.02.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.06.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 923507 (1) правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 г. (далее – Правила).

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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

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).

Бокстер

Оспариваемый товарный знак « **Boxter** » (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации - до 09.06.2032 г.

Согласно возражению оспаривается предоставление правовой охраны товарного знака (1) в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; 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 вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых»* (за исключением услуг 43 класса МКТУ (за исключением *«аренда для переносных кабинок для переодевания; услуги детских садов [яслей]»*).

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленный товарный знак (2). Также

представлены документы (6-15,17,18,23,24) о ведении деятельности. Указанные обстоятельства по своей совокупности свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения, что правообладателем не оспаривается.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В возражении оспариваемому знаку (1) противопоставлен следующий товарный знак: « **BOXMASTER** » (2) по свидетельству № 437171 с приоритетом от 19.07.2010 г. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельства.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Сопоставительный анализ сравниваемых словесных товарных знаков по фонетическому критерию сходства показал следующее. Несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) имеют одинаковое произношение начального элемента «BOX-» и конечного элемента «-TER» они имеют разное количество слогов (2 и 3), разное количество гласных и согласных звуков, влияющих на фонетическую длину сравниваемых слов. Так, противопоставленный знак (2), несмотря на слитное написание, отчетливо произносится в качестве двух слов «BOX» и «MASTER», влияющим на его фонетическое воспроизведение и влекущих разное произношение сравниваемых товарных знаков (1) и (2).

Сопоставительный анализ сравниваемых словесных товарных знаков по семантическому критерию сходства показал следующее. Элемент «Boxter» оспариваемого знака (1) не имеет перевода на русский язык согласно общедоступным словарям. Вместе с тем, элемент «Бокстер» способен восприниматься как фамилия иностранного лица (например, Джон Бокстер, как указано в отзыве). Противопоставленный знак (2) «BOXMASTER» воспринимается в качестве слитного написания двух известных слов английского языка «BOX» и «MASTER», которые с учетом их смыслового значения могут восприниматься как «мастер по коробкам», «мастер по боксу» (см. электронный словарь:

<https://translate.yandex.ru/dictionary/Английский-Русский/box>). В связи с чем, сравнительный анализ по семантическому критерию сходства показал, что в сравниваемые товарные знаки заложены разные смысловые образы.

Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2) разнятся, поскольку имеют разное зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым исполнением, наличием одного (товарный знак (2)) и двух слов, написанных на двух строках (оспариваемый знак (1)).

С учетом изложенного, ввиду фонетических, семантических и графических различий, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, т.е. не являются сходными.

Сравнение товаров 29, 30 классов МКТУ, а также вышеуказанного оспариваемого перечня услуг 43 класса МКТУ товарного знака (1) и товаров 29, 30 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (2) с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 29 класса МКТУ *«голотурии неживые; гуакамолле; клэмсы [неживые]; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты неживые; личинки муравьев съедобные, приготовленные; мидии неживые; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; омары неживые; пыльца растений, приготовленная для пищи; раки неживые; ракообразные неживые; трепанги неживые; устрицы неживые; цветы сухие съедобные; экстракты водорослей пищевые; яйца улитки»* представляют собой продукты растительного и животного происхождения, в том числе рыбные, растительные продукты и являются однородными по отношению к товарам 29 класса МКТУ *«готовые к употреблению пищевые продукты»* противопоставленного знака (2), при этом они имеют общее назначение (для употребления в пищу), общий круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ *«бадьян; блюда лиофилизированные, в которых макаронны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; вермишель; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; дрожжи; дрожжи для пивоварения; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на*

основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители чая; заправки для салатов; изделия макаронные; имбирь молотый; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; клейковина пищевая; клецки на основе муки; комбуча; корица [пряность]; крахмал пищевой; крекеры рисовые; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кули фруктовые [соусы]; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макароны; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мисо; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; мюсли; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; настои нелекарственные; ньокки; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; паста имбирная [приправа]; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; питание на основе лапши для младенцев; пицца; подливки мясные; полба обработанная; попкорн; порошок горчичный; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряности; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиши [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семена тыквы обработанные [приправы]; семя анисовое; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сок лимонный кристаллизированный [приправа]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; табуле; тамаринд [приправа]; тапиока; тесто готовое; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тортильи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел;

ячмень очищенный» представляют собой различные напитки, зерновые и мучные продукты, готовые кулинарные изделия и кондитерские изделия, приправы и специи.

Вместе с тем, только часть оспариваемых товаров 30 класса МКТУ *«закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; паишет запеченный в тесте; пицца; рулет весенний; тортильи; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста»* могут быть признаны однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ *«куриные сэндвичи, бутерброды»* противопоставленного знака (2), поскольку они могут быть отнесены к кулинарным изделиям, имеют общее назначение (для употребления в пищу в качестве перекуса или дополнения к основной еде), общий круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности. Остальные вышеуказанные товары 30 класса МКТУ оспариваемого знака (1) не являются однородными по отношению к вышеуказанным товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака (2), поскольку они имеют разный род (вид), разное назначение и круг потребителей.

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; 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 ваюку; услуги ресторанов лаши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых»* знака (1) представляют собой услуги предприятий общественного питания, предназначены для организации питания и обладают таким кругом потребителей как посетители кафе и ресторанов и т.п. Вместе с тем, противопоставленные товары 29, 30 классов МКТУ товарного знака (2) относятся к производственным классам, представляют собой продукты питания и не могут быть признаны однородными по отношению к вышеуказанным услугам 43 класса МКТУ оспариваемого знака (1) ввиду разного рода (вида), иного назначения и иного круга потребителей.

Вместе с тем, учитывая отсутствие сходства товарных знаков (1,2), однородные товары 29, 30 классов МКТУ, а также услуги 43 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками (1) и (2), не будут смешиваться в гражданском обороте, и у

потребителя не возникнет представления об их принадлежности одному производителю.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком (1), с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак (1) ложной информации относительно товаров и услуг, либо их производителя не несёт. Вместе с тем, анализ представленных в возражении документов показал следующее.

Документы (6) представляют собой распечатку из сети Интернет об истории и развитии сети ресторанов быстрого питания «KFC» - американской сети кафе общественного питания, специализирующихся на блюдах из курицы, основанной предпринимателем Х. Сандерсом. В России появление «KFC» датировано 1993 г. При этом в материалах (6) указано, что «KFC» - это дочерняя компания «Yum!Brands.Inc.».

Информационное письмо ООО «Юнирест» (7) касается управления «Yum!Brands». Согласно данному письму на 10.03.2022 г. на территории России работало 1124 ресторана быстрого питания «KFC», что не может свидетельствовать о большом количестве открытых ресторанов в пределах всей страны. В письме (7) указаны сведения о выручке и объемах продаж, представленные за подписью директора юридического департамента без подтверждения данных иными официальными юридическими документами и экономической документацией об оказании соответствующих услуг 43 класса МКТУ. Также указано, что в сети ресторанов «KFC» предлагались к продаже продукты питания под различными товарными знаками: «BOXMASTER» («БОКСМАСТЕР»).

Исходя из представленных документов «BOXMASTER» («БОКСМАСТЕР») – это название сэндвича с курицей, картофельной котлетой, сыром и овощами (17), реализуемого в сети ресторанов «KFC». В то время как перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ оспариваемого знака (1) является широким и содержит разные виды товаров, которые не соотносятся с сэндвичами и фастфудом. Услуги 43 класса МКТУ связаны с предприятиями общественного питания. В связи с чем, не представляется возможным установить каким образом использование указанного обозначения для сэндвича способствует установлению недостоверного представления у потребителей относительно производителя иных товаров 29 и 30 классов МКТУ оспариваемого знака (1), либо кафе и ресторанов.

Информационные письма ООО «Ромир Мониторинг Стандарт» (8), АО «Медиаскоп» (9) касаются доли рынка и объемов продаж по артикулам «Боксмастер», «Зингер», а также их рекламы. Объемы продаж «BOXMASTER» («БОКСМАСТЕР») приведены только за 2020-2022 гг., в то время как объемы продаж за другой период времени до даты приоритета не подтверждены.

Сведения о территориальном охвате (10) представлены с сайта <https://rostics.ru/restaurants> и касаются ресторанов с иным обозначением «ROSTIC'S», при этом не подтверждены документально и не содержат даты.

Декларации о соответствии ЕАЭС и № RU Д4Ш.РА01.В.48144/21 от 26.03.2021 (11) касается блюд и ресторанов «KFC».

Образцы наружной рекламы (12) представляют собой фотографии с указанием сайтов и их не представляется возможным документально соотнести с договорами рекламы (13), а также прийти к выводу о ее длительности и интенсивности. Распечатки выборочных скриншотов YouTube канала <https://www.youtube.com/@kfcrossia> и страницы в социальной сети VK <https://vk.com/kfcrossia> (15) представляют собой отдельные страницы в отношении брендов «KFC» и «ROSTIC'S». При этом обозначение «BOXMASTER / БОКСМАСТЕР» на photographиях отсутствует.

Также необходимо отметить, что документы возражения относятся к деятельности ООО «Ям Ресторантс Раша», что не подтверждает возникновение и сохранение стойкой ассоциативной связи у потребителей между оспариваемым знаком (1) и лицом, подавшим возражение.

Кроме того, коллегия поясняет следующее. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса. Положения подпунктов 1 - 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса). Коллегией принято во внимание обстоятельство, что на дату подачи возражения (15.02.2024) фактическая деятельность лицом, подавшим возражение, с использованием противопоставленного товарного знака (2) не осуществлялась, что снижает его различительную способность и возможность его ассоциирования с конкретным лицом – источником происхождения оспариваемых товаров и услуг. Так, например, согласно письму – справке (7) сведения о деятельности «KFC» представлены за период с 2014-2022 гг., то есть за два года до подачи возражения. В письме ООО «Ромир Мониторинг Стандарт» (8) продажи по «BOXMASTER / БОКСМАСТЕР» указаны за период 2017 -2022 гг.

Таким образом, представленные документы в возражении не могут быть положены в основу выводов коллегии о формировании у потребителей

недостовверных предположений относительно производителя товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление о производителе товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, не соответствующее действительности.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В отношении социологического исследования (16) коллегия отмечает следующее. Опрос проводился всего в 8 городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Грозный, Хасавюрт) Российской Федерации, то есть без выяснения мнения потребителей в других регионах Российской Федерации. Малый географический охват не может способствовать репрезентативности социологического исследования. Среди опрошенных потребителей были задействованы только посетители ресторанов и кафе, в то время как не очевидно, что данные респонденты были при этом потребителями товаров 29 и 30 классов МКТУ оспариваемой регистрации (1). Конкретные виды товаров или услуг социологическим исследованием охвачены не были.

Согласно исследованию (16) товарный знак (2) действительно обладает определенным уровнем известности. Так, 30,3 % опрошенных знают противопоставленный товарный знак (2) более 9 лет. Определенная часть потребителей 57,7 % ошибочно полагают, что товары, в отношении которых используется оспариваемый знак (1) производятся / продаются тем же лицом, что производит / продает товары, в отношении которых используется противопоставленный знак (2) или другим производителем / продавцом, но с разрешения (по лицензии) производителя / продавца товаров под товарным знаком (2). Половина потребителей в целом (52,9 %) считают, что, увидев товары, в отношении которых используется оспариваемый знак (1) и товары, в отношении которых используется противопоставленный товарный знак (2) могли бы или

скорее могли бы воспринять их как линейку товаров одного и того же производителя / продавца. Вместе с тем, все вышеуказанные выводы сделаны без относимости к конкретному производителю, как источнику происхождения товаров (услуг). В связи с чем, нельзя однозначно установить, что потребители были введены в заблуждение относительно производителя товаров / услуг.

О сходстве до степени смешения сравниваемых знаков (1) и (2) высказались 70,8 % опрошенных, при этом о сходстве элементов по фонетическому критерию высказались 45,3 % респондентов. Вместе с тем, коллегия достоверно неизвестно, обладают ли опрошенные респонденты достаточным количеством знаний для определения сходства / несходства словесных товарных знаков, к которым можно отнести сопоставляемые товарные знаки.

Исследование «Ромир» (25) касается индексов заметности и доверия в отношении кафе и ресторанов «KFC / ROSTIC'S» по международной методике «GRI» по состоянию на февраль 2024 г. Данные анкет, каким образом формировалась выборка респондентов и сведения о географическом охвате исследования в материалы административного дела не представлены.

Таким образом, данные исследований (16,25) не могут быть положены в основу выводов коллегии о противоречии оспариваемого знака (1) требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По совокупности имеющихся в деле обстоятельств коллегия приходит к выводу, что с учетом ранее установленного отсутствия сходства сравниваемых обозначений угроза их смешения в гражданском обороте отсутствует и введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг не возникнет.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак (1) представляет собой словесный товарный знак «БОКСТЕР / BOXTER» и сам по себе не способен вызвать возмущение членов общества, не имеет негативного характера, не содержит слов непристойного содержания, в связи с чем, не может быть отнесен к регистрациям, противоречащим общественным интересам общества согласно требованиям пункта

3 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы о паразитировании известных брендов (в том числе, «KFC») к этой категории отнесены быть не могут.

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого знака (1) противоречит общественным интересам и не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение довода о недобросовестной конкуренции в возражении представлены документы (6,12,15,18,19), касающиеся в том числе использования обозначений в гражданском обороте, плагиата, имитации фирменного стиля. Вместе с тем, оценка доказательств и действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Материалы (20-22) правообладателя касаются его замечаний в отношении упомянутых в возражении Интернет-источников (Youtube, VK).

Представленные впоследствии лицом, подавшим возражение, письмо и распечатки (23,24) касаются того, что по состоянию на 15.06.2024 г. в России под брендом «KFC» продолжают работать более 200 ресторанов. Указанные сведения не подтверждены фактическими доказательствами. При этом в качестве лица, оказывающего услуги ресторанов, в распечатках упоминается не лицо, подавшее возражение, а иные лица: например, ООО «ГУДФУД ДВ», ООО «Майрест», ООО «Планинвест Проект», взаимосвязь которых с «Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС» не подтверждена.

Сведения, приведенные в отношении судебной практики, не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 923507.