


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Конфитрейд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708117 при этом установила следующее.



Обозначение «**КОМБО КИНГ**» по заявке №2023708117 подано 07.02.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28, 29, 30 классов МКТУ.


Роспатентом 05.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708117 в отношении товаров 28 класса МКТУ.


Вместе с тем в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ в регистрации было отказано на основании выявления сходного до степени смешения заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «БУРГЕР КИНГ» [1] «  » по свидетельству №829664,

приоритет от 09.05.2021, [2] «  » по свидетельству №829663,

приоритет от 09.05.2021, [3] «  » по свидетельству №815222,


приоритет от 03.02.2021, [4] «  » по свидетельству №381425, приоритет

от 26.12.2007, [5] «  » по свидетельству №381426, приоритет от 26.12.2007, [6] «БУРГЕР КИНГ» по свидетельству №376898, приоритет от

26.10.2007, [7] «  » по международной регистрации №1577148,

приоритет от 26.08.2020, [8] «  » по свидетельству №381424,

приоритет от 26.12.2007, [9] « **BURGER KING** » по свидетельству

№381760, приоритет от 26.10.2007, [10] «  » по свидетельству №385480,

приоритет от 26.10.2007, [11] « **BURGER KING** » по свидетельству №115225, приоритет от 19.06.1992., зарегистрированных на Бургер Кинг Компани ЛЛК, 5707 Блю Лагун Драйв, Майами, штат Флорида

33126, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 и 30 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 29, 30 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 05.03.2024. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель приводит доводы в опровержение вывода оспариваемого решения о сходстве обозначений. В частности заявитель приводит доводы о фонетическом и графическом несходстве сопоставляемых обозначений, приводя сопоставительный анализ заявленного обозначения с каждым из противопоставленных товарных знаков и делая вывод о несходстве сопоставляемых обозначений.

В отношении однородности отмечено следующее. Товары 30 класса МКТУ в товарных знаках по свидетельствам №829664, №829663, №815222 (и для товаров 29 класса) уточнены формулировкой: «все вышеперечисленные продукты, продаваемые в ресторанах для потребления внутри помещения и за его пределами». Деятельность заявителя не имеет никакого отношения к ресторанам, а связана с оптовой торговлей товарами, которые в итоге реализуются в обычных магазинах, в том числе сетевых; т.е. у них принципиально разные условия сбыта, и соответственно, в связи с этим у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности товаров с использованием заявленного обозначения и товаров с использованием противопоставленных товарных знаков одному и тому же производителю.

На основании вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 05.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023708117 в отношении всех товаров испрашиваемого перечня.

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

С учетом даты (07.02.2023) поступления заявки №2023708117 на регистрацию товарного знака 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака





комбинированное обозначение «  » по заявке №2023708117 состоит из словесного элемента «КОМБО КИНГ», выполнено буквами русского алфавита, где буква «О» стилизована изображением бургера, а также в обозначении присутствуют стилизованные изображения картошки-фри, бургера, короны, а также буквы «Б» в виде стакана с напитком. Слова в знаке выполнены в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 28, 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] «  » по


свидетельству №829664, приоритет от 09.05.2021, [2] «  » по

свидетельству №829663, приоритет от 09.05.2021, [3] «  » по


свидетельству №815222, приоритет от 03.02.2021, [4] «  » по

свидетельству №381425, приоритет от 26.12.2007, [5] «  » по

свидетельству №381426, приоритет от 26.12.2007, [6] «БУРГЕР КИНГ» по


свидетельству №376898, приоритет от 26.10.2007, [7] «  » по

международной регистрации №1577148, приоритет от 26.08.2020, [8]

«  » по свидетельству №381424, приоритет от 26.12.2007, [9]

« BURGER KING » по свидетельству №381760, приоритет от



26.10.2007, [10] «» по свидетельству №385480, приоритет от 26.10.2007, [11] «**BURGER KING**» по свидетельству №115225, приоритет от 19.06.1992, включают в свой состав словесные элементы «БУРГЕР КИНГ»/«BURGER KING», выполненные буквами латинского/русского алфавита. Правовая охрана товарных знаков [1-11] действует в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 и 30 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023708117 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2-5, 7-8) являются комбинированными, при этом в комбинированных обозначениях ведущее значение имеет словесный элемент, так как он подлежит воспроизведению, запоминанию со стороны потребителей и подлежит озвучиванию в рекламных целях.

Противопоставленные товарные знаки (1, 6, 9, 11) являются словесными и подлежат сопоставлению исключительно по критериям сходства словесных элементов.

Словесный элемент заявленного обозначения «Комбо кинг» и словесные элементы «Бургер кинг» / «Burger king» противопоставленных товарных знаков совпадают в словах «кинг»/ «king». Первые слова «бургер» и «комбо», безусловно, не имеют фонетического сходства, однако второе слово полностью входит в состав заявленного обозначения.

С семантической точки зрения совпадающее слово «кинг» обладает большей различительной способностью, в то время как слова «Бургер» и «Комбо» имеют описательные характеристики – бургер – вид закуски, а комбо – это распространенное название сочетания нескольких блюд в заведениях быстрого питания. При этом следует отметить, что оба слова «бургер» и «Кинг» ассоциируются с заведениям фаст-фуда, за счет использования в таких заведениях маркетингового приема продажи

комбинированных типов питания – комбо, а также обязательного блюда таких заведений - бургера. При этом изобразительные элементы заявленного обозначения усиливают восприятие заявленного обозначения в качестве наименования заведения быстрого питания, так как изображения включают в себя отдельные основные позиции меню предприятий.

С точки зрения визуального критерия применительно к словесным элементам следует отметить их равную пространственную протяженность за счет совпадения количества слогов и деления словесных обозначений на два слова, одно из которых полностью совпадает.




Установленный семантический критерий общего сходства сопоставляемых элементов позволяет говорить о сходстве обозначений в целом, а в дополнение к этому установлено полное совпадение фонетическое совпадение слова «КИНГ».

Что касается изобразительных элементов заявленного обозначения



«МБ» и изобразительных элементов противопоставленных

знаков [2] «» , [3] «» , [4] «» , [5] «» , [7]

«» , [8] «» , [10] «» противопоставленных товарных знаков, то следует отметить, что в них семантически повторяющимся элементом является изображение бургера.

Кроме того, сопоставив общее композиционное восприятие



заявленного обозначения «КОМБО КИНГ» и противопоставленных

товарных знаков [2] «  », [3] «  », [4] «  », [5] «  »,

[7] «  », [8] «  », [10] «  » следует отметить их сходное построение за счет одинакового расположения двух слов друг над другом в равных пропорциях, несмотря на разное количество букв в словах. Равное пространственно-композиционное положение словесных элементов сопоставляемых знаков относительно друг друга позволяет воспринимать сравниваемые обозначения как варианты знаков одного лица.

Таким образом, при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных комбинированных товарных знаков степень сходства возрастает, за счет того, что помимо сходства словесных элементов, ассоциирование обозначений друг с другом усиливается за счет сходного композиционного построения и семантически близких изобразительных элементов бургеров.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 29, 30 класса МКТУ и услуг 29, 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-11] показал следующее.

Испрашиваемые товары 29 класса МКТУ *«арахис обработанный; закуски легкие на основе фруктов; изюм; крокеты; кукуруза сахарная, обработанная; миндаль толченый; овощи обработанные; овощи сушеные; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; спреды на основе орехов; финики; фрукты глазированные; фрукты обработанные; фундук обработанный; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые»* однородны товарам 29 класса МКТУ *«картофель фри; оладьи картофельные; кольца луковые; чипсы картофельные; кожура картофельная; закуски, включенные в 29 класс; овощи и фрукты*

консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; лук жареный, консервированный или маринованный» противопоставленных знаков [1-11]. При этом орехи, как правило, продаются в небольших упаковках и являются закусками, а остальные сопоставляемые товары представляют собой фрукты и овощи обработанные.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ *«кофе, чай, какао, сахар, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, напитки какао-молочные, напитки кофейные, напитки шоколадно-молочные, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, изделия кондитерские мучные, изделия пирожковые, карамели, кондитерские изделия, конфеты, крекеры, печенье, пряники, сладости, шоколад, мороженое, мед, сироп из патоки, пищевой лед, попкорн, резинки жевательные»* однородны товарам 30 класса МКТУ *«булочки с корицей, пончики, жареные пирожки; пироги; десерты, состоящие, в основном, из мороженого или молочного мороженого с разнообразными добавками и посыпками на выбор клиента, а именно с кофейным сиропом, измельченным печеньем, с кексами, тортами, пирожными, с топпингом из маршмеллоу и с ароматизированными, приготовленными и обработанными орехами; мороженое, молочное мороженое и замороженный йогурт [мороженое];»* противопоставленных товарных знаков [1, 2, 8], товарам *«кофе, чай, какао, заменители кофе, напитки шоколадные; соусы; фруктовые пироги; мороженое»* противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 9], товарам *«desserts consisting primarily of ice cream and ice milk and including a variety of customer-selected toppings, namely, coffee flavored syrup, cookie crumbs, cake, marshmallow topping and flavored topping; ice cream, ice milk and frozen yogurt; серты, состоящие в основном из мороженого и замороженного молока и включающие различные начинки по выбору клиента, а именно сироп со вкусом кофе, крошки печенья, торт, начинку из зефира и ароматизированную начинку; мороженое, мороженое и замороженный йогурт»* противопоставленного знака по международной регистрации №1577148. Сопоставляемые товары относятся к одним и тем же

родовым группам (кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, чай, кофе, какао и другие напитки).

Таким образом, сопоставляемые товары 29, 30 классов МКТУ являются в высокой степени однородными.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-11], а также высокую степень однородности сопоставляемых товаров 29, 30 классов МКТУ, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Кроме того, в соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" учету подлежит обстоятельство, усиливающее вероятность смешения – противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков принадлежащих одному лицу.

Учитывая установленное сходство сопоставляемых обозначений, а также однородность испрашиваемых услуг, обозначение по заявке №2023708117 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительные права владельца противопоставленных товарных знаков (1-11).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.03.2024.