

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 08.06.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Стратфорд Глобал», Калужская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 621359, при этом установила следующее.


Товарный знак по свидетельству № 621359 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.06.2017 по заявке № 2016736249 с приоритетом от 30.09.2016 в отношении товаров 30 и услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЧАЙНА КИТЧЕН», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2018, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стал Кудяев К.Б., г. Омск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 621359 было зарегистрировано словесное обозначение «СЁРФБУРГЕР SURFBURGER», выполненное буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем 08.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является характеризующим товары, указывая на их вид, поскольку слово «BURGER» в переводе с английского языка означает «гамбургер, бургер, котлета, булочка с начинкой, бутерброд», ввиду чего является ложным и способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида других товаров, а также является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 568923 («SURF»), 616686 () и

620193 (), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, которые используются им для индивидуализации ресторанных услуг, оказываемых принадлежащей ему сетью кафе, в силу чего данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя еще и относительно лица, оказывающего соответствующие услуги.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

К возражению приложены распечатки сведений из сети Интернет о деятельности вышеуказанной сети кафе [1].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.09.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СЁРФБУРГЕР SURFBURGER», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана была предоставлена этому товарному знаку с приоритетом от 30.09.2016 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что каждое из составляющих данный товарный знак слов выполнено в одну строку, без пробелов, заглавными буквами одинакового размера и одного и того же соответствующего (русского или латинского) алфавита, одного и того же (черного) цвета в одинаковой графической манере (стандартным шрифтом), чем обуславливается их восприятие исключительно как единых (неделимых) слов, которые отсутствуют в каких-либо словарях, то есть являются фантазийными в целом.



Вместе с тем, действительно можно предположить, что данные единые фантазийные (изобретенные) слова составлены простым сложением из двух разных морфем. Однако следует отметить, что одна из них («БУРГЕР» или «BURGER») отсутствует в каких-либо авторитетных словарях и упоминается лишь в сети

Интернет, причем в самых разных контекстах. Самим же лицом, подавшим возражение, в возражении приводятся разные смысловые значения этого слова, то есть оно не имеет какого-либо строго определенного смыслового значения, а его соединение с лексической единицей английского языка или ее транскрипцией («SURF» или «СЁРФ») в одно соответствующее слово порождает в силу своей парадоксальности дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, которые, напротив, свидетельствуют о наличии различительной способности у соответствующих хорошо запоминающихся потребителям единых изобретенных слов «СЁРФБУРГЕР» и «SURFBURGER».

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Исходя из установленного факта фантазийности слов «СЁРФБУРГЕР» и «SURFBURGER», коллегией не усматривается каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака способным характеризовать те или иные товары либо ввести в заблуждение потребителя относительно тех или иных товаров, то есть не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам

№№ 568923 («SURF»), 616686 () и 620193 (), имеющие более ранние приоритеты, представляют собой словесное обозначение «SURF», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и комбинированные обозначения с доминирующими в их составе словесными элементами «SURF», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в оригинальном композиционном построении в сочетании с другими элементами. Данные товарные знаки охраняются на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное наличием у них разного количества слов, а у соответствующих слов («СЁРФБУРГЕР», «SURFBURGER» – «SURF») – весьма существенной разницы в их визуальной длине (в количестве букв), абсолютно разного состава букв, в том числе имеющих совершенно разное графическое начертание в силу применения разных (русского – латинского) алфавитов, а также наличием в составе противопоставленных товарных знаков изобразительных элементов. Данное обстоятельство обуславливает вывод о несходстве сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений.

Различие сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства обозначений обуславливается наличием у соответствующих слов («СЁРФБУРГЕР», «SURFBURGER» – «SURF») весьма существенной разницы в фонетической длине (в количестве слогов и звуков) и в составе звуков, так как у них совпадают всего лишь 4 звука из 10.

При этом слова «СЁРФБУРГЕР» и «SURFBURGER», как уже было отмечено выше, являются фантазийными (изобретенными), а слово «SURF» в переводе с английского языка означает «прибой, заниматься серфингом» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>).

Созвучие одного из элементов («СЁРФ»), из которых состоят вышеуказанные изобретенные слова, с лексической единицей английского языка «SURF» никак не позволяет прийти к выводу о наличии сходства у сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства обозначений, так как данный элемент, как уже отмечалось выше, в составе единой оригинальной словесной конструкции («СЁРФБУРГЕР») в любом случае будет порождать в целом совершенно иные различные ассоциативно-смысловые образы, чем простое слово «SURF» с вышеуказанными строго определенными смысловыми значениями.

Принимая во внимание наличие у сравниваемых знаков вышеуказанных существенных отличий по фонетическому, визуальному и семантическому

критериям сходства обозначений, коллегия пришла к выводу, что эти знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и все услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род (все услуги различных предприятий общественного питания относятся, собственно, к услугам по обеспечению пищевыми продуктами и напитками), а также относятся к одной и той же сфере экономики (общественное питание) и к одной и той же родовой группе услуг (услуги предприятий общественного питания), то есть они являются однородными.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 43 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки никак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. Следовательно, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, отсутствуют и какие-либо основания для признания оспариваемого знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, поскольку использовавшиеся лицом, подавшим возражение, для индивидуализации однородных услуг («кафе») противопоставленные товарные знаки, собственно, не являются сходными с оспариваемым товарным знаком.

В свою очередь, общая информация из сети Интернет о деятельности его сети кафе [1] сама по себе никак не свидетельствует о том, что в период ранее даты

приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение воспринималось российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации услуг лица, подавшего возражение.

Необходимо отметить, что для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугах и их единственном известном потребителю конкретном лице, оказывающем услуги.

Так, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих услуг в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Например, отсутствуют какие-либо договоры об оказании услуг и документы, подтверждающие их исполнение, кассовые чеки и какие-либо социологические отчеты по результатам опроса потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

К тому же, коллегия не располагает и какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов между лицом, подавшим возражение, и правообладателем на соответствующем рынке услуг по поводу оспариваемого товарного знака либо сходных с ним тех или иных обозначений.

Напротив, на заседании коллегии правообладателем устно было указано на отсутствие у него какого-либо конфликта интересов с лицом, подавшим возражение.

Каких-либо доказательств иного лицом, подавшим возражение, не было представлено.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод еще и об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 621359, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 621359.