

**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 22.06.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Стратфорд Глобал», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1331078, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1331078 с конвенционным приоритетом от 07.09.2016 в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ на имя Andrija Colak и Denis Polić, Хорватия (далее – правообладатели).



Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение



со словесным элементом «СЁРФ'н'ФРАЙС», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 22.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1331078 в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак является характеризующим товары, указывая на их вид и свойства, поскольку «fries» в переводе с английского языка означает «картофель фри, жареная картошка, чипсы», 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 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 на территории Российской Федерации оспариваемому знаку недействительным в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

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

Правообладателями, уведомленными в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 26.10.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый знак никак не является характеризующим те или иные товары и никак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно тех или иных товаров, поскольку доминирующий в нем словесный элемент «СЁРФ'н'ФРАЙС», выполненный буквами русского алфавита, представляет собой исключительно фантазийное слово, не являющееся лексической единицей того или иного языка.

При этом правообладателями в отзыве также отмечено, что оспариваемый знак и охраняемые на имя лица, подавшего возражение, противопоставленные товарные знаки никак не являются сходными, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, и в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у российских потребителей на дату приоритета оспариваемого знака тех или иных ассоциаций именно с лицом,

подавшим возражение, при восприятии этого знака, то есть, собственно, о наличии у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги.

К тому же, правообладателями в отзыве указано, что оспариваемый знак активно используется ими для индивидуализации ресторанных услуг, оказываемых принадлежащей им сетью кафе.

На основании изложенного в отзыве правообладатели просили отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации оспариваемого знака.

К отзыву приложены распечатки сведений из сети Интернет о деятельности вышеуказанной сети кафе [2].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены также дополнительные доводы, которые по своему существу всего лишь повторяют доводы, ранее изложенные им в его возражении.

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

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (07.09.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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 настоящих 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов. 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 знак представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «СЁРФ'н'ФРАЙС», так как он занимает центральное положение, запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнен более крупным шрифтом, чем неохраняемый словесный элемент «original». Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена этому знаку с конвенционным приоритетом от 07.09.2016 в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.



Необходимо отметить, что вышеуказанный словесный элемент «СЁРФ'н'ФРАЙС» выполнен в одну строку без пробелов буквами одного и того же (русского) алфавита одного и того же (белого) цвета в одинаковой графической манере, чем обуславливается его восприятие исключительно как единого

(неделимого) слова, которое отсутствует в каких-либо словарях, то есть является фантазийным в целом.

Вместе с тем, данное единое фантазийное (изобретенное) слово действительно составлено из трех отдельных элементов, объединенных между собой двумя апострофами. Однако следует отметить, что слова «СЁРФ» и «ФРАЙС», выполненные буквами русского алфавита, сами по себе также отсутствуют в каких-либо словарях, то есть являются фантазийными, причем их соединение в одно слово посредством апострофов и буквы «н» между ними, по принципу, например, слова «rock'n'roll» («рок-н-ролл»), представляет собой оригинальную словесную конструкцию, хорошо запоминающуюся потребителями как единое (неделимое) фантазийное слово.

Исходя из установленного факта фантазийности словесного элемента «СЁРФ'н'ФРАЙС», коллегией не усматривается каких-либо оснований для признания оспариваемого 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 знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым (оригинальный – стандартный) исполнением доминирующих в их составе слов («СЁРФ'н'ФРАЙС» – «SURF»),

наличием у них весьма существенной разницы в визуальной длине (в количестве букв), абсолютно разного состава букв, имеющих совершенно разное графическое начертание, в силу применения разных (русского – латинского) алфавитов, а также совершенно разной внешней формой входящих в сравниваемые знаки 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 («СЁРФ'н'ФРАЙС» – «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 слово «СЁРФ'н'ФРАЙС», как уже было отмечено выше, является фантазийным (изобретенным), 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 состоит вышеуказанное изобретенное слово «СЁРФ'н'ФРАЙС», 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, является фантазийным, и он, если даже признать его транскрипцией слова «SURF», в составе единой оригинальной словесной конструкции («СЁРФ'н'ФРАЙС») 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 «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому



знаку, и все услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают («услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»), соотносятся как род-вид (все услуги различных предприятий общественного питания относятся, собственно, к услугам по обеспечению пищевыми продуктами и напитками), 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 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 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 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 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 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 правообладателями на соответствующем рынке услуг по поводу оспариваемого знака либо сходных с ним тех или иных обозначений.

Напротив, сведения из сети Интернет о деятельности в Российской Федерации принадлежащей правообладателям сети кафе [2] позволяют считать, что она вполне сосуществует на территории России с деятельностью сети кафе, принадлежащей лицу, подавшему возражение [1]. 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 на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации № 1331078, 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 22.06.2018, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1331078.**