

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.01.2018, поданное компанией «Фаст Фуд Системс Лимитед», Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 568281, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2014703693, поданной 07.02.2014, зарегистрирован 17.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 568281 на «Компани де БМР Лимитед», Объединенные Арабские Эмираты (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 07.02.2024.

В поступившем 22.01.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 568281

произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №568281 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №295410;

- сравниваемые знаки в целом производят одинаковое общее впечатление, поскольку в них основными (доминирующими) элементами являются их словесные элементы, тогда как изобразительный элемент играет второстепенную роль;

- словесные элементы сравниваемых обозначений обладают графическим, фонетическим и смысловым сходством;

- сравниваемые слова представлены оригинальным шрифтом с использованием сходных графических приемов, а также выполнены в одинаковой черно-белой гамме. Изложенные обстоятельства свидетельствуют о графическом сходстве обозначений;

- фонетическое сходство обусловлено тем, что начальные элементы сопоставляемых обозначений (а именно, слова «SFC», имеющие произношение "эс-эф-си") полностью совпадают. Указанный совпадающий элемент является наиболее значимым в сравниваемых обозначениях, поскольку именно с него начинается восприятие знаков;

- сопоставляемые обозначения представляют собой изобретенные словосочетания, не имеющие смыслового значения, что дополнительно усиливает их сходство, поскольку общее впечатление от смыслового восприятия данных обозначений будет одинаковыми (они будут восприниматься в качестве изобретенных словосочетаний);

- услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам и услугам противопоставленного товарного знака, несмотря на то, что они формально относятся к разным классам МКТУ;

- такие услуги, как "обеспечение временного проживания", указанные в оспариваемой регистрации, и услуги "рестораны, кафе, кафетерии, магазины кофе,

рестораны самообслуживания, торговые точки по продаже еды "фаст фуд", экспресс закулочные, приготовление блюд", содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака, безусловно, являются однородными, поскольку являются взаимодополняемыми, имеют общее назначение (предназначены для создания комфортных условий для временного проживания), могут иметь один и тот же источник происхождения и каналы сбыта (например, гостиницы, пансионаты, дома отдыха и т.д.). Потребителями, как фактическими, так и потенциальными, для сравниваемых услуг могут быть одни и те же лица (постояльцы гостиниц, пансионатов, домов отдыха и т.д.);

- под обеспечением временного проживания следует понимать комплекс услуг, включающих помимо собственно предоставления мест временного проживания в гостиницах, пансионатах, домах отдыха и других аналогичных учреждениях, также сопутствующие услуги, гарантирующие комфорт и удобство постояльцам этих учреждений. Как правило, в состав дополнительных услуг, оказываемых подобными учреждениями, помимо прочего, входят услуги в сфере общественного питания, прежде всего, услуги ресторанов, кафе, кафетериев, баров, в том числе, ресторанов самообслуживания, а также услуги, связанные с приготовлением блюд и доставкой их в номер. Очевидно, что блюдами в данном случае могут быть и продукты питания, указанные в 29 и 30 классах МКТУ противопоставленной регистрации;

- такие услуги оспариваемой регистрации, как " аренда временного жилья, базы отдыха; гостиницы; мотели; пансионы; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов" представляют собой разные виды деятельности, охватываемые общим родовым понятием "обеспечение временного проживания" и, таким образом, также однородны услугам 43 класса противопоставляемой регистрации. Что касается услуг "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья", то они непосредственно связаны с обеспечением временного проживания и, соответственно, также являются однородными услугам 43 класса противопоставляемой регистрации;

- степень однородности товаров и/или услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

- сравниваемые знаки незначительно отличаются друг от друга, в связи с чем однородными следует признать не только сравниваемые услуги 43 класса МКТУ, но и связанные с услугами 43 класса МКТУ противопоставляемой регистрации товары 29 и 30 классов МКТУ;

- чем больше известность и репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров/услуг вызовет смешение и, следовательно, тем шире объем его правовой охраны;

- лицо, подавшее возражение, является известной во всем мире сетью ресторанов быстрого питания, сопровождаемой обозначением "SFC Express",. Сеть быстрого питания "SFC Express" была основана в 1980 году и в настоящее время насчитывает уже более 700 предприятий в 70 странах мира, включая Россию;

- заявитель проводит активную кампанию по рекламе и продвижению своего товарного знака в России, в том числе посредством размещения рекламной информации в сети Интернет, участия в выставочной деятельности на территории России, публикаций в печатных СМИ, что способствует усилению узнаваемости его товарного знака среди российских потребителей и информированности российских потребителей об особенностях бизнеса заявителя;

- наличие товарного знака по свидетельству №568281 объективно создает условия для появления на одном товарном рынке однородных товаров и услуг разных производителей, маркированных сходными обозначениями, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 22.01.2018, а также на заседании коллегии, состоявшемся 22.03.2018, были представлены следующие материалы:

- распечатка свидетельства на оспариваемый товарный знак [1];

- распечатка из сети Интернет сведений об услугах, осуществляемых гостиницами [2];

- affidavit от управляющего директора компании лица, подавшего возражение, от 02.11.2017 [3];

- копии договоров коммерческой концессии от 10.06.2010, от 15.12.2012, от 07.2013, от 04.12.2013, от 12.02.2013 с переводами на русский язык и относящиеся к ним копии договоров аренды нежилого здания, договоров субаренды [4];

- распечатки из сети Интернет рекламной информации о лице, подавшем возражение, его участии в выставках, публикации о нем в СМИ [5];

- распечатка решения суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-119/2017 от 14.03.2018 [6].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568281 недействительным в отношении услуг «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; услуги баз отдыха [предоставление жилья]» 43 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №568281, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, поступившего 22.01.2018, на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.02.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее -

Правила).

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.3 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 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил).

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 (а). 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 (б). 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 (в).

Признаки, указанные в пункте 14.4.2.2 (а-в) Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как следует из требований подпункта 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 пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «SFC» и «plus», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и помещенных на фоне рамки овальной формы с окантовкой. Рамка выполнена в черном цвете,

буквосочетание «SFC» - в белом цвете, а слово «plus» - в сером цвете. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » является словесным и состоит из словесных элементов «SFC» и «Express», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и помещенных на двух строках. Словесный элемент «Express» исключен из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых товарных знаков согласно Правилам проводился на основании фонетического, графического, семантического критериев.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным знаком. Как известно, в комбинированном обозначении основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В данном знаке содержатся словесные элементы «SFC» и «plus», причем элемент «SFC» занимает начальную позицию в знаке и выполнен заглавными буквами, элемент «plus» находится в конечной позиции и выполнен строчными буквами.

Противопоставленный товарный знак запоминается, прежде всего, благодаря наличию доминирующего буквосочетания «SFC», выполненного крупными буквами и занимающего большую часть знака. Восприятие слова «Express» снижено за счет его периферийного расположения и выполнения мелким шрифтом, относительно букв «SFC».

Словесные элементы «Express» и «plus», входящие в состав сравниваемых знаков, обладают слабой индивидуализирующей функцией в связи с тем, что часто используются в составе товарных знаков, поэтому их значение в знаках снижено.

Таким образом, основными элементами, по которым сравниваемые знаки запоминаются потребителями и которые в значительной степени определяют их образ, являются элементы «SFC». Данные буквосочетания тождественны, что приводит к выводу о фонетическом сходстве обозначений, несущих основную индивидуализирующую функцию.

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.translate.ru) элементы «SFC» не имеют лексических значений, в связи с чем можно сделать вывод об их сходном семантическом восприятии как фантазийных, изобретенных словосочетаний.

Графически сравниваемые знаки, безусловно, имеют отдельные отличия в виде композиционного построения, наличия рамки в составе оспариваемого товарного знака, наличия различных словесных элементов «plus» и «Express». Вместе с тем, прослеживается визуальное сходство основного индивидуализирующего элемента «SFC», выполненного заглавными буквами латинского алфавита и занимающего доминирующее положение в знаках. Кроме того, знаки выполнены в сходном черно-белом цветовом исполнении, что сближает их графически.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568281 оспаривается в отношении услуг «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; услуги

баз отдыха [предоставление жилья]» 43 класса МКТУ. Это услуги по обеспечению временного проживания, в том числе в гостиницах, пансионатах, базах отдыха и т.д., а также тесно связанные с ними услуги по бронированию мест в этих заведениях.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №295410 зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ (продовольственные товары), товаров 30 класса МКТУ (растительные пищевые продукты, подготовленные для потребления или консервирования, а также вспомогательные добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов), услуг 43 класса МКТУ (услуги предприятий общественного питания по обеспечению пищевыми продуктами и напитками).

Таким образом, услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, неоднородны товарам 29 и 30 классов МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они представляют собой различные виды деятельности - услуги по обеспечению временного проживания и производство пищевых продуктов, добавок к ним, которые преследуют разные цели. Кроме того, они имеют различный круг потребителей: лица, заинтересованные во временном проживании, - с одной стороны, и лица, заинтересованные в покупке продовольственных товаров, - с другой.

Кроме того, услуги 43 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сравниваемых регистраций, также не являются однородными, несмотря на то, что они относятся к одному классу МКТУ. Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ относятся к различным сферам экономической деятельности и имеют различное назначение, каналы сбыта и круг потребителей. А именно, гостиницы, пансионаты, базы отдыха, в первую очередь, обеспечивают отдыхающих круглосуточным проживанием. При этом дополнительные услуги, в том числе, по питанию не являются обязательными и могут оказываться, либо не оказываться отдыхающим по желанию клиентов. Тогда как услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся исключительно к деятельности

предприятий общественного питания, основным назначением которых является обеспечение едой и напитками посетителей.

Таким образом, сравниваемые знаки по свидетельствам №568281 и №295410 являются сходными по фонетическому, графическому, семантическому критериям сходства, однако, они зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг, в связи с чем нет оснований для признания их сходными до степени смешения и, соответственно, признания регистрации оспариваемого товарного знака недействительной по смыслу пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Регистрация товарного знака по свидетельству №568281 оспаривается и по основанию его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ документов, представленных в обоснование данного довода возражения, показал, что они характеризуют деятельность лица, подавшего возражение, по созданию сети кафе быстрого обслуживания под обозначением «SFC Express» или «Southern Fried Chicken» («Цыплята по-английски»), которые специализируются на блюдах из курицы. Сеть быстрого питания «SFC Express» была основана в 1980 году и в настоящее время насчитывает более 700 предприятий в 70 странах мира, включая Россию, где указанные точки быстрого обслуживания были открыты в таких городах, как Пермь, Ижевск, Екатеринбург, Челябинск и т.д. Лицо, подавшее возражение, участвует в выставках, проводит рекламную кампанию, деятельность данного лица освещается в СМИ.

Следует отметить, что даже сильная известность товарного знака с более ранним приоритетом не расширяет объем его правовой охраны в отношении товаров и услуг, которые не являются однородными с теми, для которых он зарегистрирован, так как это противоречило бы действующему законодательству.

Вместе с тем, как было отмечено выше, деятельность предприятий общественного питания и, в том числе предприятий быстрого питания («фаст-фуд»), чем по сути занимается лицо, подавшее возражение, не является однородной услугам по предоставлению временного проживания и тесно связанным с ними услугам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации. В связи с изложенным, нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак,

предназначенный для маркировки услуг гостиниц, баз отдыха и т.д., способен вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в сфере ресторанного бизнеса.

Сведений о реальном столкновении сравниваемых знаков в гражданском обороте и, как следствие, введение потребителя в заблуждение, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 568281.