

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339 рассмотрела возражение от 27.04.2004 на решение экспертизы от 08.01.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания по заявке № 2001716840/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2001716840/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «Мак Кафе» в качестве знака обслуживания с приоритетом от 06.06.2001 была подана от имени компании Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее - заявитель). Обозначение заявлено в отношении услуг 42 класса МКТУ – «услуги, оказываемые или связанные с функционированием и франчайзингом ресторанов и других предприятий или оборудования, предназначенных для обеспечения готовыми блюдами и напитками; приготовление и продажа готовой к употреблению пищи, проектирование и конструирование ресторанов, предприятий и оборудования; обучение персонала управлению и функционированию ресторанов, предприятий и оборудования».

Согласно материалам заявки, в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Мак Кафе», являющимся искусственным словосочетанием без определенного значения, выполненным оригинальным шрифтом. Словесный элемент подчеркнут стилизованной линией в виде мазка. Над буквой «е» в слове «Кафе» расположена небольшая черточка в виде мазка. Композиция заключена в прямоугольник вытянутой формы.

В ходе экспертизы по заявке заявителем была выражена готовность скорректировать заявленный перечень услуг 42 класса МКТУ следующим

образом: «услуги, оказываемые или связанные с функционированием и франчайзингом ресторанов и других предприятий общественного питания и оборудования по обеспечению готовыми блюдами и напитками, приготовление и продажа готовой к употреблению пищи, проектирование и конструирование ресторанов и других предприятий общественного питания и оборудования».

Решение Федерального института промышленной собственности от 08.01.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6, а также пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Указанный вывод обосновывается следующим:

- входящее в состав заявленного обозначения слово «Кафе» является неохраняемым на основании п.1 ст.6 Закона, т.к. оно представляет собой видовое наименование организации;
- по своему происхождению слово «кафе» пришло из французского языка, в котором имеет значение: «небольшой ресторан, где отпускают кофе, чай, прохладительные и спиртные напитки, закуски», и таким образом, носит характер указания на конкретный вид услуг, при этом для остальных услуг заявленного перечня оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида в соответствии с п.2 ст.6 Закона;
- кроме того, заявленное обозначение для части услуг 42 класса МКТУ, связанных с кафе, сходно до степени смешения в отношении однородных услуг того же класса с товарными знаками «МакКофе» (свидетельство №145846) и «MacCoffee» (свидетельство №183235), правообладателем которых является компания «Фьюча Энтерпрайсиз Пте Лтд», Сингапур.

В указанном решении экспертизы приведены ссылки на Словарь иностранных слов, под ред.И.В.Лехина, М., СИРИН, 1996 [1]; Новейший словарь иностранных слов и выражений, М., ООО «Издательство «АСТ», Мн., Харвест,

2002 [2]; Французско-русский словарь активного типа, под ред. В.Г.Гака и др., М., Русский язык, 1991 [3]; Полный французский словарь, составленный Н.П.Макаровым, С.-П, изд. Наследников Н.П.Макарова, 1900 [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.04.2004 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- учитывая значение входящего в состав заявленного обозначения слова «кафе» - «небольшой ресторан, где подают кофе, чай, закуски и т.п.», заявитель просит скорректировать перечень услуг 42 класса МКТУ следующими позициями «услуги, оказываемые или связанные с функционированием кафе-ресторанов по обеспечению готовыми блюдами и напитками, приготовлению и продаже готовой к употреблению пищи», которые исключают какое-либо введение потребителя в заблуждение относительно вида услуг, сопровождаемых заявленным обозначением;

- заявленное обозначение выполнено в два слова, интонационно выделяются оба слова, при этом второе слово «кафе» имеет для российского потребителя устоявшееся значение, отличное от указания на товар «кофе»;

- слово «кафе» написано на русском языке, а потому французские варианты перевода, приводимые в решение экспертизы, не применимы;

- в целом сопоставляемые обозначения ни фонетически (за счет различного количества, состава слов и частей слов), ни семантически (в силу различного звучания обозначений), ни визуально (вид шрифта, расположение; цветовая гамма) не являются сходными до степени смешения;

- спорным является утверждение экспертизы о том, что «кафе» связано с подачей кофе, с которым связано слово «кофейня», «кафе» же означает заведение, в котором подают абсолютно все блюда;

- неохраняемый элемент «Кафе», входящий в состав заявленного обозначения, в сочетании с первым хорошо знакомым потребителю в привязке к всемирно известной сети быстрого питания словом «Мак», исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения

услуг, поскольку два слова в одной связи означают принадлежность обозначения к данной сети питания. При этом противопоставленные товарные знаки «МакКофе»/«MacCoffee» привязаны только к товару кофе;

- с учетом того, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров 30 класса МКТУ – «кофе», то, можно предположить, что услуги 42 класса МКТУ будут связаны непосредственно с реализацией и продвижением на рынок такого товара как кофе, в то время как перечень противопоставленных регистраций не охватывает деятельность кафе-ресторанов, который связан исключительно с деятельностью сети кафе-ресторанов быстрого питания. В силу указанного, не могут быть признаны однородными, то есть взаимозаменяемыми, услуги заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ.

К возражению от 27.04.2004 приложены копии следующих материалов:

- Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, 1998, с.423, на 2 л. [5];
- Энциклопедия «Русский язык», М., Из-во «Советская энциклопедия», 1979, с.251, на 2 л. [6].

Решением от 27.01.2005 Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения от 27.04.2004 и оставила в силе решение экспертизы от 08.01.2004, мотивируя тем, что обозначение «Мак Кафе» не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «МакКофе» по свидетельству №145846 и «MacCoffee» по свидетельству №183235.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.08.2005, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2005 № 09АП-11837/05-АК, Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.02.2006 № КА-А40/127-06 по делу № А40-

36100/05-93-308, решение Палаты по патентным спорам от 27.01.2005 по заявке № 2001716840/50 признано недействительным, в связи с тем, что заявленное на регистрацию обозначение со словесным элементом «Мак Кафе» является комбинированным и имеет семантические, фонетические и визуальные отличия от противопоставленных ему товарных знаков «МакКофе» по свидетельству № 145846 и «MacCoffee» по свидетельству № 183235, что подтверждает отсутствие между ними сходства до степени смешения.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 16.08.2005 возражение от 27.04.2004 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.03.2007, к материалам возражения были приобщены копии следующих документов:

- отзыв на апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.08.2005 по делу № А40-36100/05-93-308, на 8 л. [7];

- отзыв на кассационную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.08.2005, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2005, на 8 л. [8];

- заявление о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента № 2001716840/50 (916915), на 8 л. [9].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №116-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 06.06.2001 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются, в том числе с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные, в частности, в пункте 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Мак Кафе», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и состоящее их

двух слов, каждое из которых начинается с заглавной буквы. Словесный элемент подчеркнут стилизованной линией в виде мазка, а над буквой «е» в слове «Кафе» размещена небольшая черточка. Композиция заключена в прямоугольник.

Словесный элемент «Мак Кафе» занимает в обозначении доминирующее положение в силу своего пространственного расположения и четкого выделения шрифтовых единиц, образующих слова и выполненных в белом цвете, на фоне прямоугольника черного цвета.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№183235, 145846 представляют собой словесные обозначения «МакКофе» и «MacCoffe», выполненные буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

При оценке охарактеризованных выше знаков на предмет их сходства до степени смешения коллегия Палаты по патентным спорам учитывала находящееся в материалах заявки решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.08.2005 по делу №А40-36100/05-93-308, а также Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2005 и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.02.2006, подтверждающее указанное решение.

Суды трех инстанций пришли к выводу о том, что обозначения «Мак Кафе» и «МакКофе»/«MacCoffe» не являются сходными до степени смешения. Так, согласно суждениям, изложенным в обозначенных документах, указанный вывод основывается на том, что гласные звуки «а» и «о» в названных обозначениях звучат по-разному, что не может не придавать различие звучанию данных обозначений. Кроме того, в противопоставленных товарных знаках ударение падает на разные слоги.

Установленные судом существенные отличия между обозначениями, в силу того, что заявленное обозначение является комбинированным и содержит ряд графических элементов, делающих его зрительное восприятие отличным от восприятия чисто словесных обозначений: изогнутая линия в виде мазка под словами, стилизованный звук ударения над буквой «е» в слове «Кафе», прямоугольник черного цвета, в который заключена композиция, использование

стилизованного шрифта, обусловили вывод об отсутствии ассоциации одного обозначения с другим.

Таким образом, несмотря на то, что противопоставленные словесные товарные знаки «MacCoffee» и «МакКофе» (свидетельства №183235 и №145846, соответственно), зарегистрированные на имя Фьюча Энтерпрайсиз ПТЕ ЛТД, Сигнапур, обладают некоторыми признаками фонетического сходства со словесным элементом заявленного обозначения, поскольку имеют одинаковое количество слогов (три) с совпадающими первым и третьим слогами, близкий состав гласных («а, а, е» и «а, о, е», соответственно) и одинаковый состав согласных букв («м», «к» и «ф»), образующие близкие по звучанию буквосочетания, данное обстоятельство не является основанием для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В рассматриваемой ситуации особенности графического построения заявленного комбинированного обозначения, содержащего ряд графических элементов, делающих его зрительное восприятие отличным от восприятия чисто словесных обозначений: изогнутая линия в виде мазка под словами, стилизованный звук удара над буквой «е» в слове «Кафе», прямоугольник черного цвета, в который заключена композиция, использование стилизованного шрифта, определяют иное зрительное впечатление от знаков. Благодаря этому заявленное обозначение в целом воспринимается как неразрывная композиция, в которой фонетический критерий сходства не превалирует над визуальным.

В целом сопоставляемые обозначения не имеют смыслового значения, отраженного в словарно-справочной литературе. Вместе с тем, слово «Кафе» заявленного обозначения и словесные части «Кофе» и «Coffee» противопоставленных товарных знаков, выделенные за счет написания их с большой буквы, хорошо известны российскому потребителю, при этом слова «Кафе» и «Кофе» имеют устоявшееся значение в русском языке, а слово «Coffee» - в английском. На основании этого Палата по патентным спорам учитывает позицию судов, согласившихся с доводом заявителя о том, что потребитель

ориентируется на хорошо известные ему значения слов и не нуждается в анализе их происхождения.

Выявленные различия сравниваемых знаков исключают необходимость в проведении анализа перечней услуг, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленным знакам и которые указаны в заявке № 2001716840/50.

Не располагая доказательствами обратного, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом принятых во внимание дополнительных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.04.2004, отменить решение экспертизы от 08.01.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

42 - услуги, оказываемые или связанные с функционированием кафе-ресторанов по обеспечению готовыми блюдами и напитками, приготовлению и продаже готовой к употреблению пищи.