

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.01.2017 (далее – Роспатент) возражение, поданное компанией QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK, société anonyme, Belgium (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №570591, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014716738 с приоритетом от 21.05.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.04.2016 за №570591 в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя ООО «ЭЛИСОН», г. Самара (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «QUICK FAMILY CHICKEN», выполненный буквами латинского алфавита и расположенный на двух строках, над которым расположено стилизованное изображение петуха. Словесный элемент «CHICKEN» и число 2012 включены в знак как неохраняемые элементы.

В Роспатент 24.01.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №570591 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на словесный знак «FAMILY QUICK» по международной регистрации №1179907 [1], которая была произведена 07.02.2013, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, являются однородными;

- знак по международной регистрации № 1179907 включает два словесных элемента, принадлежащих лексике английского языка, FAMILY и QUICK, которые произносятся как [ФЭ-МИ-ЛИ КВИК], оспариваемый товарный знак включает в себя три английских слова QUICK, FAMILY и CHICKEN, которые произносятся как [КВИК ФЭ-МИ-ЛИ ЧИ-КЕН];

- оба словесных элемента знака [1] полностью включены в состав оспариваемого обозначения, в обозначениях совпадают четыре слога и десять звуков, таким образом, в сравниваемых знаках присутствует большинство признаков звукового сходства;

- слово CHICKEN, включенное в состав оспариваемого знака, относится к слабым элементам обозначения ввиду его описательного характера, что подтверждается содержащимися в публикации сведениями об исключении указанного элемента из охраны;

- в сравниваемых знаках полностью совпадают именно сильные элементы обозначений - QUICK и FAMILY, таким образом, вывод о фонетическом сходстве до степени смешения оспариваемого обозначения со знаком [1] не вызывает сомнения;

- несмотря на отсутствие безусловного графического сходства, сравниваемые обозначения обладают такими признаками визуального сходства как выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита, печатными прописными буквами;

- знак по международной регистрации № 1179907 является словесным, то есть его использование в гражданском обороте возможно в дополнении любой графикой, следовательно, в случае выполнения товарного знака красным цветом, который является фирменным цветом сети ресторанов компании КВИК РЕСТОРАН, вероятность визуального смешения обозначений значительно увеличится;

- слово FAMILY может переводиться на русский язык как *семья, семейство, род, семейный, родовой, домашний*, слово QUICK имеет следующие основные значения: *быстрый, скорый, быстро*;

- поскольку значение сочетания слов FAMILY QUICK определяется совокупностью значений входящих в его состав элементов, обозначение может восприниматься как *семья быстрая, семья быстро, семейный быстрый, семейство скорое* и т.п.;

- товарный знак по свидетельству № 570591 включает в себя три английских слова QUICK FAMILY и CHICKEN, выполненные в две строки, значения слов QUICK и FAMILY уже рассмотрены выше, таким образом, словосочетание QUICK FAMILY может восприниматься как «быстро семья, скоро семейство, быстрый семейный и т.п.», ввиду вынесения на отдельную строку слова CHICKEN, данный элемент воспринимается отдельно от словосочетания QUICK FAMILY и переводится на русский язык как «цыпленок, курица»;

- поскольку ни одно, ни другое обозначение не создает смысловую связь с определенными предметами или явлениями, не вызывает сомнения тот факт, что сравниваемые элементы FAMILY QUICK и QUICK FAMILY порождают крайне близкие семантические образы и ассоциации в сознании потребителей, невзирая на разный порядок слов;

- из вышеприведенного сравнительного анализа знаков с учетом установленных Правилами критериев следует, что оспариваемый товарный знак QUICK FAMILY CHICKEN является фонетически и семантически сходным со знаком FAMILY QUICK, а имеющиеся визуальные различия не являются достаточными для исключения вероятности смешения знаков в целом;

- услуги 43 класса МКТУ, указанные в перечне знака [1], и услуги, указанные в свидетельстве № 570591, относятся к одному виду, имеют общее назначение, круг потребителей и условия оказания, таким образом, вывод об однородности сравниваемых услуг не вызывает сомнения;

- рассматриваемые услуги предназначены для широкого круга потребителей, в связи с чем вероятность смешения обозначений в гражданском обороте крайне высока, в частности, потребитель, встречавший в гражданском обороте ресторан с наименованием

FAMILY QUICK, впоследствии увидев обозначение QUICK FAMILY CHICKEN на вывеске, скорее всего, придет к выводу о принадлежности указанных услуг одному источнику;

- компания КВИК РЕСТОРАН является владельцем крупнейшей европейской сети ресторанов быстрого питания, насчитывающей более 400 ресторанов, ей принадлежат права на серию товарных знаков, в основу которых положен словесный элемент QUICK (КВИК), охраняемых, в том числе, и в Российской Федерации;

- с учетом включения словесного элемента QUICK в оспариваемое обозначение оно может ошибочно восприниматься как входящее в серию знаков указанной компании, что усиливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №570591 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- словарная статья со значением слова family, dic.academic.ru [2];
- словарная статья со значением слова quick, dic.academic.ru [3];
- словарная статья со значением слова chicken, dic.academic.ru [4];
- информация о компании QUICK RESTAURANTS [5];
- перечень регистраций [6].

Правообладатель, в установленном порядке был уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- определение степени сходства до степени смешения товарных знаков является субъективным фактором – строгих и однозначных критериев не существует, наиболее значимым для определения сходства является мнение реальных потребителей, определенное в ходе социологического исследования, результаты подобного опроса потребителей могли бы служить решающим критерием для принятия решения о правовой охране средства индивидуализации;

- регистрация товарного знака была проведена в рамках правовых норм без всяких нарушений;

- учитывая, что никаких столкновений и претензий в результате деятельности нашей организации при использовании оспариваемого знака с компанией КВИК РЕСТОРАН, подавшей возражение, не было, на рынке никогда интересы юридических лиц не пересекались и вряд ли пересекутся, (компании работают не только в разных городах, но и разных регионах и странах), потребители при оказании услуг не страдают, смешения обозначений на рынке услуг не происходит.

В связи с изложенным правообладатель просит оставить предоставление правовой охраны нашему товарному знаку по свидетельству РФ № 570591 в силе.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.05.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость


положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение петуха, под которым размещены словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита. Словесный элемент «CHICKEN» является неохраняемым элементом товарного знака. Знак зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ «рестораны; рестораны самообслуживания; туристические рестораны; обслуживание ресторанное в отелях и ресторанах; рестораны быстрого питания и закусочные; рестораны и заведения общественного питания; услуги ресторана быстрого питания; рестораны, бары и заведения общественного питания; услуги ресторана, бара и коктейль-бара; обслуживание ресторанное в отелях, мотелях, ресторанах и барах; услуги баров и кейтеринг (ресторанное обслуживание банкетов, свадеб)».

Противопоставленный знак [1] является словесным обозначением «FAMILY QUICK», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется, в частности, для услуг 43 класса МКТУ («Services for providing food and drink,

provision of ready-to-eat foodstuffs and beverages, services provided by tea rooms, snack bars, canteens, French fry stands, self-service restaurants, fast food restaurants, drive-in restaurants, bars, coffee shops and similar establishments; services for providing beverages, foodstuffs, prepared dishes and meals to take away; catering services, temporary accommodation»/Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, готовыми к употреблению, чайные, закусочные, столовые, услуги магазинов и прилавков, торгующих картофелем-фри, рестораны самообслуживания, рестораны быстрого питания, автокафе, бары, кафе и другие предприятия общественного питания; услуги по обеспечению напитками и продуктами питания и блюдами на вынос; кейтеринг (услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом), обеспечение временного проживания).

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического сходства входящих в их состав словесных элементов «QUICK FAMILY» и «FAMILY QUICK». Неохраняемое слово «CHICKEN», входящее в состав противопоставленного знака, относится к слабым элементам знака и не учитывается при экспертизе словесных обозначений.

Словесный элемент «FAMILY» в переводе с английского языка означает «*семья, семейство, род, семейный, родовой, домашний*», QUICK имеет следующие основные значения «*быстрый, скорый, быстро*».

Поскольку сравниваемые словесные обозначения «QUICK FAMILY» и «FAMILY QUICK» не являются устойчивыми словосочетаниями, их смысловые значения определяются с учетом значений входящих в них лексических единиц. В связи с тем, что в состав указанных словесных обозначений входят одни и те же лексические единицы сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя близкие смысловые ассоциации.

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что указанные словесные элементы имеют одинаковый буквенный состав одного (латинского) алфавита, что сближает сравниваемые знаки визуально. Наличие слова «CHICKEN» и изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку именно словесные элементы в

комбинированных обозначениях акцентируют на себе основное внимание потребителя, так как легче запоминаются, чем изобразительные элементы.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней услуг 43 класса МКТУ сравниваемых регистраций показал, что они являются однородными, поскольку относятся к услугам общественного питания, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №570591, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №570591 недействительным полностью.**