

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 14.09.2015 возражение компании Pret A Manger (Europe) Limited, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113460, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1113460 с конвенционным приоритетом от 21.09.2011, в частности, в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ на имя компании K&K Group AG, Швейцария (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение «Pret | A | Diner», состоящее из словесного элемента «Pret A Diner», выполненного буквами латинского алфавита, и двух вертикальных линий, помещенных между словами, составляющими указанное словосочетание.

В поступившем 14.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1113460 в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 448678 («Pret») и 465867 («PRET CAFE»), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, а также с фирменным наименованием лица,

подавшего возражение, право на которое возникло у него 10.10.1984, то есть ранее даты конвенционного приоритета оспариваемого знака.

При этом сходство оспариваемого знака с противопоставленными товарными знаками и указанным фирменным наименованием обосновывается в возражении полным вхождением в оспариваемый знак противопоставленного товарного знака «Pret» по свидетельству № 448678 и наличием у оспариваемого знака, противопоставленного товарного знака «PRET CAFE» по свидетельству № 465867 и фирменного наименования «Pret A Manger (Europe) Limited» совпадения начальных слов «Pret», несущих, по мнению лица, подавшего возражение, основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях, причем в оспариваемом знаке данное слово обособлено вертикальной чертой.

В возражении отмечено, что лицу, подавшему возражение, принадлежит сеть закусочных в форме торговли сэндвичами на вынос («Pret») и в форме кафе («PRET CAFE»), находящихся на территории Великобритании, США, Гонконга и Франции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку недействительным в отношении всех товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки сведений о товарных знаках [1], выдержки из словарей [2] и сведения из сети Интернет о деятельности лица, подавшего возражение [3].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 05.04.2016, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый знак не является сходным с противопоставленными товарными знаками и отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, так как они имеют разное количество слов, слогов и звуков и разный состав звуков и букв, существенно отличаясь конечными частями обозначений, обуславливающими совершенно разное фонетическое и визуальное их восприятие в целом с учетом отсутствия у них сходства и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

При этом правообладателем отмечено, что оспариваемый знак является комбинированным, в отличие от противопоставленных словесных товарных знаков, и содержит в своем составе графические элементы в виде двух вертикальных линий, помещенных между словами, составляющими словосочетание «Pret A Diner», тем самым усиливая разное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых знаков в целом.

К тому же в отзыве указано, что материалы возражения не содержат доказательств наличия у лица, подавшего возражение, какой-либо деятельности на территории Российской Федерации, и оно осуществляет свою деятельность лишь в некоторых зарубежных странах в совершенно ином сегменте рынка соответствующих услуг, поскольку занимается предоставлением этих услуг исключительно в специфичном формате быстрого питания (сеть так называемого «фаст-фуда»), что исключает наличие принципиальной возможности столкновения интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя, работающего, в свою очередь, в совершенно другом специфичном формате («pop-up-art»), рассчитанном на другой круг потребителей, организуя временные рестораны в разных, изначально не предназначенных для еды местах, а именно в художественных галереях, на выставках, в музеях и т.п., предлагая там уникальную атмосферу для творческих людей.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации оспариваемого знака.

К отзыву были приложены распечатки сведений о товарных знаках [4], выдержки из словарей [5] и сведения из сети Интернет о деятельности правообладателя [6].

Кроме того, лицом, подавшим возражение, корреспонденцией, поступившей 26.05.2016, был представлен ответ на отзыв правообладателя. Доводы данной корреспонденции по существу повторяют доводы, приведенные ранее в возражении.

В свою очередь, правообладателем корреспонденцией, поступившей 27.05.2016, дополнительно были представлены публикации статей о деятельности правообладателя в журналах [7].

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

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (21.09.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 «Pret | A | Diner», доминирующее положение в котором занимает выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «Pret A Diner», так как две вертикальные линии, помещенные между словами, составляющими указанное словосочетание, играют второстепенную роль, служа лишь в качестве его графического оформления.

При этом исполнение данного словесного элемента в одну строку и наличие между составляющими его словами определенной грамматической и семантической взаимосвязи обуславливают его восприятие исключительно как единого (неделимого) словосочетания несмотря на указанное выше графическое обособление этих слов посредством вертикальных линий. Очевидно то, что словосочетание «Pret A Diner» имеет именно французское происхождение («prêt à dîner») и в переводе на русский язык означает «готов к обеду» (см. онлайн-переводчик «Google» – <https://translate.google.ru>).

Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена оспариваемому знаку с конвенционным приоритетом от 21.09.2011, в частности, в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 448678 с приоритетом от 30.09.2009 представляет собой словесное обозначение «Pret», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 465867 с приоритетом от 21.10.2009 представляет собой словесное обозначение «PRET SAFE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («Pret A Diner» – «Pret», «PRET SAFE») показал, что данные обозначения

действительно имеют совпадения звуко сочетаний (слово «Pret») в своих начальных частях.

Однако эти знаки в целом отличаются количеством слов (3 слова – 1 слово, 2 слова), звуков (9 звуков – 4 звука, 8 звуков) и составом звуков, так как в конечных частях имеют совершенно разные согласные и гласные звуки, хорошо различимые на слух и не являющиеся по звучанию близкими в силу своих разных характеристик и способов произношения в соответствии с классификациями звуков.

При этом все эти отличающиеся звуки образуют соответствующие слова («Diner» – «CAFE»), которые, несомненно, акцентируют на себе внимание при сравнении соответствующих знаков, представляя собой совершенно разные лексические единицы, имеющие крайне важное значение для формирования фонетического восприятия сравниваемых знаков в целом.

Поскольку слова «Diner» и «CAFE» отличаются составом букв, которые имеют совершенно различные начертания (состоят из различных геометрических элементов), то отсутствуют основания для вывода о сходстве сравниваемых знаков также и по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, сравниваемые знаки выполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита, но данное обстоятельство имеет второстепенное значение при сравнительном анализе этих знаков в целом и, следовательно, не позволяет признать их сходными при наличии указанных выше существенных отличий по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений.

В свою очередь, обнаруживается фонетическое вхождение в оспариваемый знак противопоставленного товарного знака «Pret» по свидетельству № 448678. Однако следует отметить, что слово «Pret» само по себе, без его сочетания с какими-либо иными словами, согласно представленным самим же лицом, подавшим возражение, документам [2], является многозначным и в переводе с французского языка означает, в частности, «передача взаймы; выдача ссуды; отдача в пользование; одалживание; ссуда; заем; заимствование; аванс в счет оплаты; выдача книг на дом; денежное содержание; склонный; близкий к тому, что бы; грозящий». При этом

указанное слово в составе единого (неделимого) словосочетания «Pret A Diner» («готов к обеду») имеет строго определенное значение, будучи неразрывно грамматически и семантически взаимосвязанным с иными словами, конкретизирующими (изменяющими) его смысловое значение, как имеющее отношение исключительно к обеду («Diner»), на чем и акцентируется внимание потребителя при восприятии оспариваемого знака в целом, обуславливая вывод, собственно, о его несходстве с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 448678.

Необходимо также отметить, что противопоставленный товарный знак «PRET SAFE» по свидетельству № 465867 является фантазийным словосочетанием, не имеющим какого-либо определенного смыслового значения, так как оно состоит из многозначных слов, грамматически и семантически никак не связанных друг с другом. Данное обстоятельство обуславливает вывод о несходстве оспариваемого знака по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений и с этим противопоставленным товарным знаком.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, за исключением только услуг по обеспечению временного проживания, и услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Однако, в силу того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности данных однородных товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 448678 и 465867 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о сходстве оспариваемого знака до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, то следует отметить, что словосочетание «Pret A Diner», доминирующее в оспариваемом знаке, и отличительная часть «Pret A Manger» указанного фирменного наименования действительно представляют собой похожую по своей структуре конструкцию словосочетаний и имеют французское происхождение («prêt à dîner» – «prêt à manger»), но данное обстоятельство не является основанием для вывода об их сходстве по соответствующим критериям сходства сравниваемых обозначений, так как данные обозначения никак не являются фантазийными, а имеют в переводе с французского языка определенные, совершенно разные, смысловые значения («готов к обеду» – «готовый к употреблению») (см. онлайн-переводчик «Google» – <https://translate.google.ru>). Так, акцентирующие на себе внимание разные лексические единицы «Diner» и «Manger», к тому же имеющие совершенно разный состав звуков и букв, обуславливают, собственно, несходство сопоставляемых обозначений в целом.

При этом материалы возражения не содержат доказательств наличия у лица, подавшего возражение, какой-либо экономической деятельности на территории Российской Федерации или наличия у него широкой мировой известности, в том числе и для российских потребителей.

В силу данных обстоятельств коллегия не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, согласно материалам возражения [3], осуществляет свою деятельность лишь в некоторых зарубежных странах (в Великобритании, США, Гонконге и Франции) и исключительно в качестве сети закусочных в специфичном формате так называемого «фаст-фуда».

В свою очередь, правообладатель, согласно материалам [6 – 7], осуществляет свою деятельность в совершенно ином специфичном формате («pop-up-art»), рассчитанном на иной круг потребителей, организуя временные рестораны в разных, изначально не предназначенных для еды местах, а именно в художественных галереях, на выставках, в музеях и т.п., предлагая там уникальную атмосферу для творческих людей.

Таким образом, стороны рассматриваемого спора осуществляют свою деятельность в совершенно разных специфичных сегментах рынка услуг, что в принципе исключает возможность столкновения их интересов, тем более, у коллегии не имеется каких-либо сведений об их деятельности, собственно, на территории Российской Федерации.

Исходя из этих обстоятельств, в возражении отсутствует необходимое обоснование наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2015, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1113460.