

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.03.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фреско», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019738227, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019738227 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.08.2019 на имя заявителя в отношении услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019738227 в отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 29.11.2020, сводятся к тому, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «*Fresc Co*» (международная регистрация №967455 с приоритетом от 15.04.2008, срок действия которой продлен до 15.04.2028), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена для однородных услуг 43 класса МКТУ на имя The Eat Out Group, S.L., Parque empresarial Can Sant Joan, с/Alcalde Barnils, 64-68 Edif.B E-08190 Sant Cugat del Valles, Испания.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак производят разное общее зрительное впечатление;

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «FRESCO» (англ. «фреска») и «когда еда – это искусство», связанные по смыслу и вызывающие ассоциации с искусством, отличаются по смыслу от словесных элементов «Fresc Co» в составе противопоставленного знака, которые согласно описанию, приведенному в международной регистрации №967455, переводятся как «FRESH CO», т.е. «свежая компания» или «компания «Свежесть», а, кроме того, имеют перевод с каталанского – «крутая компания»;

- входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака словесные элементы произносятся как [фрэс-ка каг-да йэ-да эта ис-кус-тва] и [фрэзк ко] / [фрэсц ко] соответственно, имеют разное количество и состав слов и слогов, не содержат ни одного тождественного слога, что обуславливает их разное звуковое восприятие;

- по мнению заявителя, поскольку словесные элементы «Fresc Co» не доминируют в составе противопоставленного знака и отсутствуют в составе заявленного обозначения, необходимо учитывать общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений, которое в данном случае отличается, а не отдельные элементы в их составе;

- заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным комбинированным товарным знаком по международной регистрации №967455, поскольку не может ассоциироваться с ним как в целом, так и по каждому отдельному признаку сравнения.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019738227 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела в отсутствие представителя заявителя, в установленном порядке извещенном о месте и времени рассмотрения поступившего возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (05.08.2019) поступления заявки №2019738227 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 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.

Согласно пункту 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 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 пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Обозначение «» по заявке №2019738227 с приоритетом от 05.08.2019 является комбинированным, включает изобразительный элемент в форме горизонтально-ориентированного прямоугольника в сером, светло-сером, темно-сером цветовом исполнении. В центре прямоугольника расположен словесный элемент словесный элемент «FRESCO», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным крупным шрифтом черного цвета, а также расположенное под ним словосочетание на русском языке «когда еда – это искусство» в стандартном шрифтовом исполнении черного цвета. Регистрация товарного знака по заявке №2019738227 испрашивается для ограниченного перечня, а именно только для услуг

43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«FRESCO» в качестве товарного знака обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине сходства до степени



смешения со знаком «Fresc Co» по международной регистрации №967455 с более ранним приоритетом, принадлежащим иному лицу - компании The Eat Out Group, S.L., Испания.



Знак «Fresc Co» по международной регистрации №967455 с приоритетом от 15.04.2008 является комбинированным, включает в свой состав геометрическую фигуру (овал) зелёного цвета с тремя вертикальными полосками белого цвета: длинная - по центру, короткие - по бокам. Под изобразительным элементом расположены два словесных элемента «Fresc Co», выполненных оригинальным шрифтом зелёного цвета, первые буквы в каждом слове заглавные, остальные - строчные. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №967455 предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «restaurants (food services); self-

service restaurants; snack bars» / «рестораны (услуги общественного питания); рестораны самообслуживания; закусочные».

Услуги 43 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №967455, относятся к одной родовой группе – услуги в сфере общественного питания, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения



«*FRESCO*» и противопоставленного знака «*FrescCo*» на предмет наличия между ними сходства показал следующее.

Так, для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом следует констатировать, что основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Таковыми элементами в составе заявленного обозначения является словосочетание на русском языке «когда еда – это искусство» и элемент «FRESCO», представляющий собой значимое слово в лексике итальянского, испанского языков (переводится как «свежий»), а также в лексике английского языка, в переводе на русский язык означая «фреска», (см. translate.yandex.ru).

При этом согласно словарно-справочным данным (см. Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/311882>) слово «фреска» имеет итальянское происхождение (от слова «fresco» - свежий) и означает «живопись по сырой штукатурке красками, разведенными на воде».

Следует указать, что входящие в состав заявленного обозначения лексические единицы разных языков - «FRESCO» и «когда еда – это искусство» - не образуют словосочетания, следовательно, воспринимаются в качестве самостоятельных индивидуализирующих элементов, что обуславливает необходимость проведения анализа каждого из этих слов в отдельности. При этом в составе заявленного обозначения визуально доминирует слово «FRESCO» (произносится как [фрес-ко]), которое выполнено крупным шрифтом, в то время как словосочетание «когда еда – это искусство» имеет периферийное положение и исполнено мелким шрифтом.

Противопоставленный знак включает в свой состав словесный элемент «Fresc Co», состоящий из двух слов «Fresc» и «Co». При этом слово «Fresc» само по себе отсутствует в качестве лексической единицы в лексике наиболее распространенных языках, использующих при написании буквы латинского алфавита. Довод заявителя о наличии слова «Fresc» в каталанском языке в значении «крутой» принят коллегией к сведению, однако вряд ли эта семантика может быть известна российскому потребителю. В свою очередь элемент «Co» присутствует в лексике английского языка в качестве сокращения от слова «компания» (см. translate.yandex.ru). В целом

обозначение «Fresc Co» воспринимается в качестве фантазийного и может быть воспроизведен фонетически как [фрес-ко].

Сопоставляемые индивидуализирующие словесные элементы «FRESCO» и «Fresc Co» характеризуются тождеством звучания за счет совпадения входящих в их состав звуков и слогов, расположенных в одинаковой последовательности, одинакового ударения на первый слог [фре-].

Выполнение словесных элементов «FRESCO» и «Fresc Co» буквами одного алфавита (латинского), сближает их визуально.

Что касается смыслового значения, то, как указано выше, словесный элемент в составе противопоставленного знака может быть воспринят российским потребителем в качестве фантазийного элемента, что ослабляет значение семантического критерия сходства. Вместе с тем коллегией принят во внимание довод возражения о приведенной в поисковой системе Международного бюро ВОИС семантике словесного элемента знака по международной регистрации №967455 как «FRESH CO» (англ. «свежая компания»). Указанные обстоятельства обуславливают вывод о том, что в сравниваемые словесные обозначения «FRESCO» и «Fresc Co» закладываются одни и те же смысловые образы, связанные со словом «свежий» (т.е. «недавно добытый или приготовленный, не испортившийся, идущий в пищу в своём натуральном виде, без приготовления», см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/214486>). Указанные обстоятельства сближают эти сравниваемые индивидуализирующие элементы по смыслу.

Таким образом, несмотря на имеющиеся визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного знака (за счет иных словесных и изобразительных элементов в их составе), наличие фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов «FRESCO» и «Fresc Co» сравниваемых обозначений предопределяет возможность ассоциирования их друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

С учетом установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородности услуг 43 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, можно сделать вывод об их сходстве до

степени смешения. В этой связи заявленное обозначение признается не соответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, следовательно, основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019738227 отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2020.