

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 01.12.2011, поданное компанией «Прет Э Манже (Юроп) Лимитед», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009727373, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009727373 с приоритетом от 21.10.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «PRET SAFE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.08.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг 43 класса МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке, мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словосочетание «PRET SAFE» в переводе с французского языка означает «готовый кофе» и, следовательно,

указывает на конкретный вид товара – кофе, а для остальных товаров 30 класса МКТУ оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.12.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.08.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявителем является компания, находящаяся в Лондоне, и в заявленном обозначении отсутствуют буквы с диакритическими знаками, свойственными французскому языку, поэтому нет никаких предпосылок для его восприятия как словосочетания именно на французском языке;

2) заявленное обозначение – это фантазийное словосочетание, в котором слово «PRET» является изобретенным словом, получившим известность в качестве сокращения фирменного наименования заявителя и в этом значении внесенным в словари, а слово «SAFE» имеет в английском языке много значений – «кафе, кофейня; закусочная, буфет, кафетерий; кабаре, бар, ночной клуб; кафе-ресторан; ресторан»;

3) слова «PRET» и «SAFE» не являются лексическими единицами французского языка, так как французские слова «PRÊT» и «CAFÉ» содержат буквы с диакритическими знаками, без которых они не могут быть отнесены к лексемам французского языка;

4) порядок слов в заявленном обозначении не характерен для французского языка, поскольку во французском языке определение всегда следует за определяемым словом, поэтому, даже если расставить диакритические знаки, словосочетание «PRÊT CAFÉ» также не будет иметь смысла;

5) заявленное обозначение, будучи фантазийным словосочетанием, не является характеризующим товары или способным ввести в заблуждение относительно товаров;

6) заявитель обладает исключительными правами на товарные знаки «PRET», «PRET SAFE» и «SAFE PRET», зарегистрированные в разных странах мира, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ;

7) знак «PRET» по международной регистрации № 696033, принадлежащий заявителю, действует и на территории Российской Федерации;

8) заявитель является правообладателем товарного знака «Pret a cafe / Прет э кэфи» по свидетельству № 164934, который был ранее зарегистрирован в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ;

9) заявитель является владельцем сети работающих в ряде стран мира закусочных «PRET CAFE», которые изготавливают продукты питания и реализуют их как при продаже покупателям, так и при обслуживании посетителей кафе.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

К возражению были приложены следующие документы:

- сведения из словарей [1];
- сведения о товарных знаках заявителя [2];
- сведения из Интернета о заявителе [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.10.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словосочетание «PRET CAFE», выполненное в одну строку одним и тем же (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита одинакового размера и цвета, в силу чего данное обозначение воспринимается как единое (неделимое) словосочетание.

Слово «CAFE» в переводе с английского языка означает «кафе, кофейня; закусочная, буфет, кафетерий; кабаре; бар; ночной клуб» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Занимающее в данном словосочетании начальное положение слово «PRET» само по себе не обладает семантикой, поскольку не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем, оно обнаруживается в словаре (см. там же), где указано, что это слово является сокращением от названия заявителя (британской компании), торгующего готовой едой, и от названия его торгового предприятия [1], то есть слово «PRET» непосредственно связано с заявителем и его деятельностью.

Тем более, что заявитель обладает исключительными правами на товарные знаки «PRET», а также на содержащие данное слово товарные знаки, например, «PRET CAFE», «CAFE PRET», «Pret a cafe / Прет э кэфи», охраняемые в разных

странах мира, в том числе и в Российской Федерации, в отношении указанных в заявке товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ [2].

При этом материалы [3] указывают на то, что заявитель является владельцем сети работающих в ряде стран мира закусочных «PRET», которые изготавливают продукты питания и реализуют их как при продаже покупателям, так и при обслуживании посетителей кафе.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что заявленное обозначение является фантазийным словосочетанием, порождающим ассоциации с заявителем и его деятельностью в области производства товаров 30 и оказания услуг 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается его регистрация в качестве товарного знака.

Вместе с тем, в заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение может быть переведено с французского языка как «готовый кофе», поскольку слова «PRET» и «CAFE» могут восприниматься как лексические единицы французского языка «PRÊT» («готовый») и «CAFÉ» («кофе»), несмотря на отсутствие в них соответствующих обязательных диакритических знаков.

Однако, следует отметить, что заявителем является не французская, а британская компания, ввиду чего отсутствуют предпосылки для восприятия заявленного обозначения как словосочетания на французском языке.

Кроме того, и при наличии диакритических знаков словосочетание «PRÊT CAFÉ» является фантазийным и не переводится с французского языка как «готовый кофе», так как такое сочетание слов и порядок слов в нем не характерны для французского языка, в частности, определение во французском языке должно следовать за определяемым словом. Так, понятие «готовый кофе» может быть выражено на французском языке, например, как «café a prêt» или «café a consommé» (см. Интернет-портал «<http://translate.google.com>»).

Что касается доводов экспертизы об известности российскому потребителю иных словосочетаний на французском языке, в которых присутствует слово «PRÊT» в значении «готовый», и о возможности его восприятия потребителем в данном значении через ассоциации с такими словосочетаниями, то следует отметить, что

наличие дополнительных рассуждений, домысливаний и ассоциаций при формулировании каких-либо характеристик товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначается словосочетание, свидетельствует об отсутствии у него признака описательности.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение, будучи фантазийным, не является характеризующим указанные в заявке товары и услуги или способным ввести в заблуждение относительно этих товаров и услуг.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.12.2011, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009727373.