

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 15.02.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 903870, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2022735919 с приоритетом от 02.06.2022 зарегистрирован 11.11.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 903870 на имя ООО "РЕСТОРАН ГРУПП", 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им Гайрбекова Муслима Гайрбековича, 67/18, эт. 1, помещ. 1 (далее - правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, красный, фиолетовый». Срок действия регистрации - до 02.06.2032 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой обозначение:



В поступившем 15.02.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 903870 оспариваемого товарного знака (1) произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1,2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также статьям 6 quinquies и 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, статье 10 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 15.02.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков:



«  » (2), зарегистрированного по свидетельству № 698612 с приоритетом от

24.07.2018 для товаров 29, 30, услуг 43 класса МКТУ, «  » (3), зарегистрированного по свидетельству № 741191 с приоритетом от 31.05.2019 для услуг 43 класса МКТУ;

- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, руководства, регламента, обзоров судебной практики (с указанием дел № СИП-718/2016, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 по делу № СИП-626/2016 и от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12023 по делу № СИП-717/2016) и т.п.;

- оспариваемый знак (1) представляет собой портретное изображение мужчины с бородой в поварском колпаке на фоне вертикальных полос красного, белого и фиолетового цвета. Сравнимые знаки могут быть смешаны потребителями по причине их визуального сходства и одинаковых смысловых ассоциаций;

- сравнимые знаки представляют собой портретное изображение мужчины с бородой на фоне широкой вертикальной белой полосы, оттененной узкими полосами красного цвета (в случае противопоставленных знаков (2,3)) или красного и фиолетового цвета (у оспариваемого знака (1)). При этом в обоих портретных изображениях мужчины использованы одинаковые приемы стилизации;

- оспариваемый товарный знак (1) и товарные знаки «KFC» (2,3) вызывают одинаковые ассоциации с мужчиной-поваром/ресторатором. Так, товарные знаки «KFC» представляют собой известный множеству потребителей образ полковника Сандерса, основателя сети ресторанов «KFC», а в оспариваемом товарном знаке (1)

на персонажа одет поварской колпак, что недвусмысленно указывает на его профессию;

- сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения и имеют одинаковое смысловое значение (портретное изображение мужчины с бородой на фоне вертикальных полос с самой широкой белой полосой по центру), являются стилизованными и характеризуются одинаковым композиционным решением (портрет помещен на фоне трех вертикальных полос, белый центр и яркие контрастные края), а также близкой цветовой гаммой (сочетание белого, красного и черного v. сочетание белого, красного, черного и фиолетового);

- перечень услуг оспариваемого знака (1) содержит услуги ресторанов и иных предприятий общественного питания, оказывающих взаимозаменяемые и взаимодополняемые услуги. Таким образом, большую часть услуг из перечня оспариваемой регистрации, связанную с услугами в области питания, следует признать однородными;

- лицо, подавшее возражение, управляет международной сетью ресторанов быстрого питания, широко известной в глобальном масштабе. При таких обстоятельствах однородными могут быть признаны не только услуги предприятий общественного питания, но и услуги гостиниц, пансионатов, баз отдыха, поскольку помимо услуг по размещению они в большинстве случаев оказывают услуги питания (приведены соответствующие ГОСТ Р 53423-2009 и ФЗ от 24.11.1996 № 132-ФЗ (в редакции от 25.12.2023) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»);

- лицо, подавшее возражение, обладает высочайшей известностью среди других игроков на российском рынке услуг 43 класса МКТУ;

- различительная способность противопоставленного товарного знака (2) является очень высокой. Сам знак характеризуется длительным присутствием на российском рынке в качестве средства индивидуализации сети ресторанов «KFC». Аббревиатура «KFC» состоит из первых букв произвольной части фирменного наименования «Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC», дополнительно защищена в качестве серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

- история бренда сети предприятий общественного питания «KFC» началась в 1930 году, когда основатель бренда Харланд Дэвид Сандерс (англ. Harland David Sanders),

более известный в наши дни как Полковник Сандерс, смог открыть собственную заправочную станцию в городе Корбине, штат Кентукки. Когда Сандерс понял, что на фирменном блюде из курицы он сможет заработать гораздо больше, чем на продаже бензина, он арендовал большое помещение и открыл ресторан на 140 посадочных мест. С 1965 года началось триумфальное продвижение бренда «KFC» путем продажи франшизы. На сегодняшний день в мире работает 21 000 ресторанов «KFC» более чем в 130 странах мира. «KFC» - это вторая по торговому обороту сеть ресторанов быстрого питания в мире;

- товарные знаки «KFC» с изображением полковника Сандерса используются как основной логотип ресторанов «KFC»;

- появление «KFC» в Российской Федерации датировано 1993 годом. Спустя несколько лет уже по состоянию на 10 марта 2022 г. на территории России работало 1124 ресторана быстрого питания «KFC» под зарегистрированными в качестве товарных знаков логотипами. В среднем каждый из таких ресторанов ежедневно посещало около 1000 гостей;

- список актуальных на дату подачи настоящего возражения ресторанов «KFC» и их локаций доступен на официальном сайте лица, подавшего возражение <https://www.kfc.ru/restaurants>;

- география продаж охватывает всю территорию Российской Федерации. Доля сети ресторанов быстрого питания «KFC» в денежном выражении на территории России за период с 2017 по 2022 годы достигла высоких показателей;

- лицо, подавшее возражение, постоянно инвестировало в рекламу и продвижение сети ресторанов быстрого питания «KFC» и предлагаемых в ней продуктов. В приложении представлены впечатляющие телевизионные рейтинги рекламных роликов, посвященные сети «KFC». Приведенные данные касаются размещения рекламных роликов на федеральных и региональных телеканалах;

- с рекламными роликами «KFC», специально адаптированными для России, можно ознакомиться на его собственном YouTube канале для пользователей из РФ: <https://www.youtube.com/@kfcrossia>. Всего на российском канале лица, подавшего возражение, выложено 641 видео и зарегистрировано свыше 64 200 подписчиков;

- затраты на продвижение сети ресторанов под зарегистрированными в качестве товарных в России только за 2021 год составили 2 317 миллионов знаков логотипами рублей;
- на дату приоритета оспариваемой регистрации (1) противопоставленные знаки (2,3) уже обладали высочайшей различительной способностью, полученной в ходе интенсивного использования на российском рынке услуг 43 класса МКТУ;
- ООО «Компания «Аналитическая социология»» было проведено социологическое исследование, согласно которому товарные знаки (2,3) обладают очень высоким уровнем известности среди потребителей (известны 92,8 % потребителей). Оба противопоставленных знака ассоциируются у абсолютного большинства потребителей с компанией лица, подавшего возражение (98,8 % из числа тех, кому знаки известны). При оценке сходства три четвертых потребителей (71,1 %) отметили их сходство. Реальный риск фактического смешения сравниваемых знаков превышает показатель в 71,1 %;
- результаты опроса потребителей подтверждают способность оспариваемого знака (1) вводить в заблуждение потребителей. Товарные знаки (2,3) обладают очень высоким уровнем ассоциаций с деятельностью компании «KFC». Оспариваемый знак (1) обладает незначительным уровнем известности (известен только 15,6 % потребителей);
- о серьезном риске смешения и вероятном заблуждении относительно производителя товаров говорит то, что каждый третий потребитель в целом (33,9 %) и значительная часть потребителей (40,6 %) среди тех, кто не затруднился с ответом (исключая 16,5 % затруднившихся с ответом), среди тех, кому известен оспариваемый знак (1), ошибочно ассоциируют его с деятельностью компании «KFC», т.е. лица, подавшего возражение;
- результаты проведенного исследования позволяют судить о намеренной переработке и имитации противопоставленных знаков (2,3) в процессе создания оспариваемого обозначения (1);
- половина потребителей в целом (50,2 %) и более половины потребителей (57,1 %) среди тех, кто не затруднился с ответом считают, что, увидев ресторан или товары, в отношении которых используется товарный знак (1), и ресторан или товары, в

отношении которых используются товарные знаки (2,3) они могли бы (14,9 %) или скорее могли бы (35,3 %) ошибиться и перепутать ресторан или товары, в отношении которых используется товарный знак (1), и ресторан, и товары, в отношении которых используются товарные знаки (2,3);

- оспариваемая регистрация (1) нарушает положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам предприятий общественного питания;

- правообладатель сознательно планировал воспользоваться конкурентными преимуществами, проистекающими из репутации сети ресторанов «KFC» и ее средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит сеть ресторанов быстрого питания под наименованием «CRISPY» (англ. «хрустящий»), в оформлении которых заимствованы все элементы фирменного стиля, характерные для сети закусочных «KFC». Меню заведений «CRISPY» строится по аналогии с меню «KFC», названия блюд являются сходными до степени смешения;

- в возражении приведены доводы о недобросовестной конкуренции, противоречии общественным интересам;

- фактическое использование почти не отличается от формата и фирменного стиля сети ресторанов «KFC»;

- согласно отзывам потребителей, размещенным в сети Интернет, сеть ресторанов «CRISPY» под оспариваемым товарным знаком (1) называют «чеченский аналог KFC», «плагиат KFC в Чечне»;

- регистрация спорного имитирующего обозначения в качестве знака обслуживания должна расцениваться как акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах;

- поощрение паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующим широко известные бренды, противоречит общественным интересам и подпадает под положение пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса;

- спорный знак (1) необоснованно наделяет ее правообладателя незаслуженными конкурентными преимуществами перед другими участниками рынка, проистекающими из сходства сопоставляемых объектов исключительных прав и

реальной возможности их смешения потребителями, что является недопустимым с позиции отечественного и международного права.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия официальной публикации сведений об оспариваемой регистрации № 903870 – (4);
- копии официальных публикаций сведений о противопоставленных товарных знаках №№ 698612 и 741191 – (5);
- общедоступные сведения об истории и развитии сети ресторанов быстрого питания «KFC», включая данные официального сайта – (6);
- информационное письмо ООО «Юнирест» – (7);
- информационное письмо компании ООО «Ромир Мониторинг Стандарт» – (8);
- информационное письмо компании АО «Медиаскоп» – (9);
- сведения о территориальном охвате ресторанов «KFC» в России по данным сайта <https://www.kfc.ru/restaurants> – (10);
- копия декларации о соответствии ЕАЭС и № RU Д4Ш.РА01.В.48144/21 от 26.03.2021 – (11);
- образцы наружной рекламы – (12);
- копии договоров на создание рекламных материалов – (13);
- копии документов, подтверждающих смену наименования с ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» на ООО «Юнирест» – (14);
- распечатки выборочных скриншотов YouTube канала <https://www.youtube.com/@kfcrossia> и страницы в социальной сети VK <https://vk.com/kfcrossia> – (15);
- аналитический отчет по результатам проведенного опроса потребителей – (16);
- материалы, содержащие информацию о фактическом использовании оспариваемого знака – (17);
- отзывы потребителей о сети ресторанов быстрого обслуживания «CRISPY» – (18);
- национальный стандарт Российской Федерации «Гостиницы и средства размещения туристов» ГОСТ Р 53423-2009 – (19).

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 903870 в отношении части услуг 43 класса МКТУ (за исключением «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению (управление прибытием и отъездом); услуги детских садов / яслей); услуги по приему на временное проживание (передача ключей); услуги приютов для животных»).

Правообладатель оспариваемого товарного знака (1) был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил отзыв по его мотивам. Основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- в отзыве приведены выдержки из действующего законодательства, руководства;
- при сравнении в целом оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2,3) не могут быть признаны сходными до степени смешения в целом ни по одному из критериев;
- в комбинированном знаке (2) присутствует буквенный элемент «KFC» и роль изобразительного элемента снижена;
- в знаке (3) отсутствует симметрия в изображении мужчины;
- противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются с полковником Сандерсом (основателя компании, бизнесмена), пожилым человеком и не несут в себе концепцию мужчины-повара;
- сравниваемые знаки имеют разную форму, цвет и вызывают разные ассоциации у потребителей;
- для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ концепция бородатого повара-мужчины используется часто (например, свидетельства №№ 756977, 962980, 669660, 864121 и т.д.);
- правообладатель приводит замечания в отношении представленного социологического исследования в части отсутствия репрезентативности выборки,

при этом соцопросом не может быть установлено наличие или отсутствие сходства обозначений, однородность услуг, поскольку это относится к функции суда;

- бренд «KFC» ушел из России, и рестораны переименованы в «ROSTIC'S»;
- на сайте <https://rostics.ru/> не используется изображение противопоставленных товарных знаков (2,3);
- неиспользование товарных знаков (2,3) служит дополнительным обстоятельством, снижающим вероятность смешения;
- представленные документы не свидетельствуют о введении потребителей в заблуждение (сведения о рекламе, объемах, территориях распространения услуг отсутствуют);
- возражение не подтверждает наличие у потребителей стойкой ассоциативной связи (информация о рекламных роликах, договоры не содержат указания на товарные знаки (2,3), часть договоров относятся к иному лицу и т.д.);
- из данных социологического исследования нельзя сделать вывод, что потребители ассоциируют сравниваемые изображения с лицом, подавшим возражение;
- сравниваемые знаки не сходны, не ассоциируются друг с другом в целом. Это свидетельствует о том, что введение потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, невозможно;
- разрешение вопросов о недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента;
- возражение не содержит сведений, подтверждающих восприятие оспариваемого знака (1) в качестве обозначения, противоречащего общественным интересам.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 903870.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- скриншот Интернет-страницы "<https://www.youtube.com/@kfcrossia>" – (20);
- скриншот Интернет-страницы "https://www.youtube.com/@.ROSTICS_Ru/videos" – (21);
- скриншот Интернет-страницы "<https://vk.com/kfcrossia>" – (22).

От лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения, основные доводы которых сводятся к следующему:

- часть комментариев повторяет вышеизложенные доводы возражения;
- сравниваемые знаки сходны и имеют почти одинаковую форму, одинаковое смысловое значение, одинаковое композиционное решение, близкую цветовую гамму;
- согласно соцопросу 71,1 % опрошенных отметили сходство знаков, а также высокий уровень ассоциаций противопоставленных знаков (2,3) с деятельностью компании «KFC»;
- выборка соцопроса отвечает установленным требованиям;
- бренд «KFC» представляет собой сокращение произвольной части фирменного наименования лица, подавшего возражение;
- потребители ассоциируют противопоставленные знаки (2,3) с конкретной компанией, владеющей одноименным брендом, то есть с лицом, подавшим возражение;
- сведения правообладателя не опровергают возражение и не порочат известность сети «KFC» на дату приоритета оспариваемого знака (1);
- пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса должен трактоваться наиболее широко, нежели как его применяет правообладатель;
- документы возражения доказывают противоречие оспариваемой регистрации товарного знака (1), указанным в возражении нормам законодательства, в связи с чем, приведены пояснения к документам возражения;
- на сегодняшний день не существует оснований для вывода о снижении популярности и известности сети ресторанов быстрого питания «KFC» и ее суб-брендов – названий готовых блюд из ассортимента данной сети;
- отзывы потребителей о сети ресторанов «CRIPSY», которую все воспринимают как «плагиат KFC в Чечне» как раз и являются такими сведениями и свидетельствуют о правомерности позиции «KFC», базирующейся на нормах пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, статье 6 quinquies и 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, статье 10 Кодекса;

- проведенное расследование показало, что по состоянию на 15 июня 2024 г. в России под брендами «KFC» продолжают работать более 200 ресторанов, которые принадлежат различным организациям, включая «Сити Ресторантс», «Ямми Труп», «Эй Кей Ресторантс», «ГудФуд», «Знак», «Майрест», «НРБ», «Планинвест Проект», продолжающие законным образом использовать товарные знаки и фирменный стиль «KFC» на основании действующих договоров с зарегистрированными владельцами товарных знаков «KFC». Эти рестораны расположены в различных регионах России, а именно: в Москве, Московской области, Центральном регионе. Южном регионе, на Волге, на Урале, на Дальнем Востоке, на Северо-западе и в Сибири;
- по данным исследовательского холдинга «Ромир», который ежегодно проводит исследования и публикует индексы заметности и доверия в отношении кафе и ресторанов по международной методике «GRI» (Global Reputation Index), по состоянию на февраль 2024 г., когда было подано возражение в Роспатент, индекс заметности среди бургерных в России возглавил «KFC/ Rostic's» (88 %). По индексу доверия распределение среди бургерных не отличается от индекса заметности: «KFC/ Rostic's» возглавляет рейтинг с показателем 80 %, опередив такие сети быстрого питания, как «Вкусно и точка» (79 %) и «Burger King» (78 %).

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копия письма «KFC» от 24.06.2024 г. с переводом на русский язык – (23);
- распечатки данных о компаниях «Сити Ресторантс», «Ямми Групп», «Эй Кей Ресторантс», «ГудФуд», «Знак», «Майрест», «ИРБ», «Планинвест Проект» и использовании ими логотипа «KFC» и элементов фирменного стиля «KFC» в июне 2024 г. – (24);
- исследование «Ромир» – (25).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 15.02.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (02.06.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 903870 (1) правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак «  » (1) представляет собой изобразительное обозначение, включающее стилизованное изображение повара. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, красный, фиолетовый». Срок действия регистрации - до 02.06.2032 г.

Согласно возражению оспаривается предоставление правовой охраны товарного знака (1) в отношении услуг 43 класса МКТУ *«базы отдыха; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по размещению в гостинице; услуги ресторанов вайоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых»* (за исключением услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат мебели,*

столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению (управление прибытием и отъездом); услуги детских садов / яслей); услуги по приему на временное проживание (передача ключей); услуги приютов для животных»).

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленные товарные знаки (2,3). Также представлены документы (6-15,17,18,23,24) о ведении деятельности. Указанные обстоятельства по своей совокупности свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения, что правообладателем не оспаривается.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В возражении оспариваемому знаку (1) противопоставлены следующие товарные



знаки: «  » (2) по свидетельству № 698612 с приоритетом от 24.07.2018 г.;



«  » (3) по свидетельству № 741191 с приоритетом от 31.05.2019. Правовая охрана данных товарных знаков действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) показал следующее. Сравнимые знаки имеют следующие отличия:

- различия по внешней форме (форма трапеции и красные прямоугольники неправильной формы в противопоставленных знаках (2,3), красный и синий прямоугольники в оспариваемом знаке (1) симметричной формы);
- разное смысловое значение (стилизованное изображение молодого повара с бородой в колпаке в оспариваемом знаке (1) и пожилой человек в очках (по всей вероятности стилизованное изображение полковника Сандерса - основателя лица, подавшего возражение) в противопоставленных знаках (2,3));

- разный характер изображений (изображение молодого повара с бородой в колпаке в оспариваемом знаке (1) и пожилого человека в очках в противопоставленных знаках (2,3)).

Указанное свидетельствует о разных смысловых образах, заложенных в сравниваемых знаках. Наличие охраняемого буквенного элемента «KFC» в противопоставленном знаке (2) приводит к дополнительным визуальным отличиям по сравнению с оспариваемым знаком (1).

Следовательно, сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) не ассоциируются друг с другом в целом, т.е. не являются сходными.

Сравнение вышеуказанного оспариваемого перечня услуг 43 класса МКТУ товарного знака (1) и услуг 43 класса МКТУ «рестораны» / «услуги ресторанов» противопоставленных товарных знаков (2,3) с целью определения их однородности показало следующее.

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых»* оспариваемого знака (1) и услуги 43 класса МКТУ «рестораны» / «услуги ресторанов» противопоставленных товарных знаков (2,3) либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) («услуги предприятий общественного питания»), имеют одинаковое назначение (для питания), общий круг потребителей (посетители кафе, ресторанов и т.п.), встречаются в одном сегменте рынка общепита, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ *«информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* являются сопутствующими по отношению к услугам 43 класса МКТУ «рестораны» / «услуги ресторанов» противопоставленных товарных знаков (2,3), поскольку сопровождают их в гражданском обороте, имеют общее назначение, круг потребителей, то есть являются однородными.

Вместе с тем, оспариваемые услуги 43 класса МКТУ *«базы отдыха; мотели; пансионаты; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; услуги баз отдыха*

[предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги по размещению в гостинице» представляют собой услуги временного проживания, то есть относятся к иному роду (виду), имеют разное назначение (для проживания), другой круг потребителей (посетители гостиниц, временные постояльцы), в связи с чем, не могут быть признаны однородными услугам 43 класса МКТУ «рестораны» / «услуги ресторанов» противопоставленных товарных знаков (2,3).

Сведения из ГОСТ Р 53423-2009 (19) в отношении гостиниц не приводят к иным выводам коллегии в части отсутствия однородности вышеуказанных сравниваемых услуг 43 класса МКТУ. Однородность определяется по вышеуказанным критериям, предусмотренным пунктом 45 Правил.

Вместе с тем, учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 43 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками (1) и (2,3), не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности анализируемых услуг 43 класса МКТУ одному производителю.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком (1), с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение

(и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак (1) ложной информации относительно услуг, либо лица, их оказывающих, не несёт. Вместе с тем, анализ представленных в возражении документов показал следующее.

Документы (6) представляют собой распечатку из сети Интернет об истории и развитии сети ресторанов быстрого питания «KFC» - американской сети кафе общественного питания, специализирующихся на блюдах из курицы, основанной предпринимателем Х. Сандерсом. В России появление «KFC» датировано 1993 г. При этом в материалах (6) указано, что «KFC» - это дочерняя компания «Yum!Brands.Inc.».

Информационное письмо ООО «Юнирест» (7) касается управления «Yum!Brands». Согласно данному письму на 10.03.2022 г. на территории России работало 1124 ресторана быстрого питания «KFC», что не может свидетельствовать о большом количестве открытых ресторанов в пределах всей страны. В письме (7) указаны сведения о выручке и объемах продаж, представлено за подписью директора юридического департамента без подтверждения данных иными официальными юридическими документами и экономической документацией об оказании соответствующих услуг 43 класса МКТУ.

Информационные письма ООО «Ромир Мониторинг Стандарт» (8), АО «Медиаскоп» (9) касаются доли рынка и объемов продаж по артикулам «Боксмастер», «Зингер», а также их рекламы, что не представляется возможным соотнести с оспариваемым знаком (1).

Сведения о территориальном охвате (10) представлены с сайта <https://rostics.ru/restaurants> и касаются ресторанов «ROSTIC'S», а не ресторанов «KFC», при этом не содержат даты и не подтверждены документально.

Декларации о соответствии ЕАЭС и № RU Д4Ш.РА01.В.48144/21 от 26.03.2021 (11) касается блюд и ресторанов «KFC».

Образцы наружной рекламы (12) представляют собой фотографии с указанием сайтов и их не представляется возможным документально соотнести с договорами рекламы (13), а также прийти к выводу о ее длительности и

интенсивности. Распечатки выборочных скриншотов YouTube канала <https://www.youtube.com/@kfcrossia> и страницы в социальной сети VK <https://vk.com/kfcrossia> (15) представляют собой отдельные страницы в отношении брендов «KFC» и «ROSTIC'S».

Также необходимо отметить, что документы возражения относятся к деятельности ООО «Ям Ресторантс Раша», что не подтверждает возникновение и сохранение стойкой ассоциативной связи у потребителей между оспариваемым знаком (1) и лицом, подавшим возражение.

Кроме того, коллегия поясняет следующее. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса. Положения подпунктов 1 - 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса). Коллегией принято во внимание обстоятельство, что на дату подачи возражения (15.02.2024) фактическая деятельность лицом, подавшим возражение, с использованием противопоставленных товарных знаков (2,3) не осуществлялась, что снижает их различительную способность и возможность их ассоциирования с конкретным лицом – источником происхождения оспариваемых услуг 43 класса МКТУ. Так, например, согласно письму – справке (7) сведения о деятельности представлены за период с 2014-2022 гг., то есть за два года до подачи возражения.

Таким образом, представленные документы в возражении не могут быть положены в основу выводов коллегии о формировании у потребителей недостоверных предположений относительно производителя услуг 43 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, оказывающем услуги 43 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В отношении социологического исследования (16) коллегия отмечает следующее. Опрос проводился всего в 8 городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Грозный, Хасавюрт) Российской Федерации, то есть без выяснения мнения потребителей в других регионах Российской Федерации. Малый географический охват не может способствовать репрезентативности социологического исследования. Часть оценок по вопросам дизайна и сравнительного восприятия товарных знаков (например, стр. 20, 22) приведены независимо от пола и возраста потребителей, что также в целом влияет на репрезентативность социологического исследования. Конкретные виды товаров или услуг социологическим исследованием охвачены не были.

Согласно исследованию (16) товарные знаки (2,3) действительно обладают определенным уровнем известности. Так, более половины опрошенных (54,2 %) знают противопоставленные товарные знаки (2,3) более 9 лет. При этом 98,8 % опрошенных указанные знаки (2,3) ассоциируются с компанией «KFC». Вместе с тем, оспариваемый знак (1) также стал известным потребителям от 1 до 3 лет 59,8 % опрошенных, что также свидетельствует об определенном уровне его известности. Определенная часть потребителей 47,5 % ошибочно полагают, что товары / услуги, в отношении которых используется оспариваемый знак (1) производятся / предоставляются тем же лицом, что производит товары / услуги, в отношении которых используются противопоставленные знаки (2,3) или другим производителем / продавцом / услугодателем, но с разрешения (по лицензии) лица, производящего товары и услуги под товарными знаками (2,3). Вопросы 7, 10 анкеты касаются исследования мнения потребителей в отношении деятельности какой компании ассоциируются сравниваемые товарные знаки (1-3), при этом в качестве варианта ответа указано «KFC», то есть название бренда, а не название компании, то есть самого лица, как источника происхождения услуг. В связи с чем, нельзя однозначно установить, что потребители были введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

О сходстве до степени смешения сравниваемых знаков (1) и (2,3) высказались 71,1 % опрошенных, при этом о сходстве изобразительных элементов высказались 48,6 % респондентов. Вместе с тем, коллегии достоверно неизвестно, обладают ли опрошенные респонденты достаточным количеством знаний для определения сходства / несходства изобразительных и комбинированных товарных знаков, к которым можно отнести сопоставляемые товарные знаки.

Исследовательские показатели социологического опроса (16) о разработке дизайна к существу возражения не относятся.

Исследование «Ромир» (25) касается индексов заметности и доверия в отношении кафе и ресторанов «KFC / ROSTIC'S» по международной методике «GRI» по состоянию на февраль 2024 г. Данные анкет, каким образом формировалась выборка респондентов и сведения о географическом охвате исследования в материалы административного дела не представлены.

Таким образом, данные исследований (16,25) не могут быть положены в основу выводов коллегии о противоречии оспариваемого знака (1) требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По совокупности имеющихся в деле обстоятельств коллегия приходит к выводу, что с учетом ранее установленного отсутствия сходства сравниваемых обозначений угроза их смешения в гражданском обороте отсутствует и введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг не возникнет.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак (1) представляет собой стилизованное изображение повара в колпаке и сам по себе не способен вызвать возмущение членов общества, не имеет негативного характера, не содержит непристойных изображений, в связи с чем, не может быть отнесен к регистрациям, противоречащим общественным интересам общества согласно требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы о паразитировании бренда «KFC» к этой категории отнесены быть не могут.

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого знака (1) противоречит общественным интересам и не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение довода о недобросовестной конкуренции в возражении представлены документы (6,12,15,17,18), касающиеся, в том числе использования обозначений в гражданском обороте, плагиата, имитации фирменного стиля. Вместе с тем, оценка доказательств и действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Материалы (20-22) правообладателя касаются его замечаний в отношении упомянутых в возражении Интернет-источников (Youtube, VK).

Представленные впоследствии лицом, подавшим возражение, письмо и распечатки (23,24) касаются того, что по состоянию на 15.06.2024 г. в России под брендом «KFC» продолжают работать более 200 ресторанов. Указанные сведения не подтверждены фактическими доказательствами. При этом в качестве лица, оказывающего услуги ресторанов, в распечатках упоминается не лицо, подавшее возражение, а иные лица: например, ООО «ГУДФУД ДВ», ООО «Майрест», ООО «Планинвест Проект», взаимосвязь которых с «Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС» не подтверждена.

Сведения, приведенные в отношении судебной практики, не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 903870.