

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520(далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.08.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ИнтеллектПатент", Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 223303 товарного знака «ГРАН-ПРИ» по заявке № 2001711657/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 18.04.2001 по свидетельству № 223303 произведена 02.10.2002 на имя Закрытого акционерного общества «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) в отношении услуг 35,42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГРАН-ПРИ», состоящее из двух разделенных дефисом словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.08.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 223303 товарного знака «ГРАН-ПРИ» в отношении всех услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее-Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 223303 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ГРАН-ПРИ», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Русская Снековая Компания» (регистрация № 181069, приоритет от 25.03.1998

[1]) и тождественным с товарным знаком «ГРАН-ПРИ», зарегистрированным на имя «Ритцио Энтертеймент Груп Лимитед» (регистрация № 217978, приоритет от 01.08.2000 г.[2]);

- тождество оспариваемого товарного знака и знака [2] очевидно, поскольку знаки являются идентичными по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;

- сходство оспариваемого знака и знака [1] обусловлено их тождеством по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений;

- услуги 35 класса МКТУ товарного знака №223303 являются однородными услугам 42 класса МКТУ, входящим в перечень регистрации [1];

- услуга «прокат торговых автоматов» в 42 классе МКТУ оспариваемой регистрации корреспондирует товарам 9 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации [2], а именно: «торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой»;

- услуги «обслуживание баров; закусочные; кафе, кафетерии; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; рестораны», указанные в перечне 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации являются однородными услугам «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», указанным в перечне 42 класса МКТУ регистрации [2].

В возражении изложена просьба о признании регистрации № 223303 товарного знака «ГРАН-ПРИ» недействительной в отношении всех услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ, а именно: «прокат торговых автоматов; обслуживание баров; закусочные; кафе, кафетерии; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; рестораны».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв от 20.11.2006, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- товарный знак [1] по свидетельству №181069 является комбинированным, доминирующее положение в нем занимает изобразительная часть (лента, декорированная шахматным рисунком и изображение чипсов), а

словесный элемент «ГРАН-ПРИ» написан декоративным шрифтом, то есть визуально сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и производят различное зрительное впечатление, несмотря на фонетическое и смысловое сходство словесных элементов;

- услуга 42 класса МКТУ, указанная в свидетельстве №181069: «реализация хрустящего картофеля (чипсов)» не распространяется на реализацию других товаров, которые неоднородны товару «хрустящий картофель (чипсы)»;

- вышеуказанные услуги и услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «сбыт товара через посредников, в том числе через торговую сеть; сбыт товара и услуг через посредников, в том числе через компьютерные сети, сеть Интернет» не являются однородными;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №217978[2] отличается от оспариваемого товарного знака по признаку графического написания с учетом характера букв (заглавные или строчные);

- правообладатель согласен с изложенными в возражении доводами, касающимися однородности части товаров 9 класса МКТУ по свидетельству №217978 и части услуг 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- услуги ресторанов, кафе, а также баров представляют собой комплексные услуги, сочетающие предоставление блюд и напитков с обстановкой комфорта и организацией отдыха, обычно, музыкой, танцами, выступлениями артистов, телевизорами в барах, следовательно эти услуги нельзя считать однородными услугам «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», которые не подразумеваю организацию отдыха;

- указанное относится также к обслуживанию обедов, свадеб и других коллективных мероприятий, включающих угощение, развлечения и музыку.

Правообладатель оспариваемого товарного знака просит принять во внимание изложенные аргументы и оставить в силе регистрацию №223303 в отношении всех услуг 35 и 42 класса МКТУ, за исключением: «прокат торговых автоматов».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (18.04.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а – в) Правил.

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, 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 «ГРАН-ПРИ» по свидетельству №223303 является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом через дефис.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ГРАН-ПРИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита на фоне овальной рамки. Изобразительные элементы представлены в виде широкой изогнутой ленты, декорированной шахматным орнаментом и изображением чипсов. Знак охраняется в отношении товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесный элемент «ГРАН-ПРИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 01 - 32 и услуг 35 - 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1 - 2] показал следующее.

Словесный элемент «ГРАН-ПРИ», являющийся сильным элементом комбинированного товарного знака [1] в силу его визуального и смыслового доминирования, фонетически и семантически тождествен оспариваемому товарному знаку, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Сходство оспариваемого товарного знака и знака [2] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «ГРАН-ПРИ», что позволяет ассоциировать их между собой в целом, несмотря на некоторые незначительные различия в шрифтовом исполнении сравниваемых знаков.

Сравнительный анализ услуг 42 класса МКТУ: «прокат торговых автоматов» оспариваемого товарного знака и товаров 9 класса: «торговые автоматы» товарного знака [2] показал, что указанные товары и услуги являются корреспондирующими, с чем правообладатель выразил свое согласие.

Услуги «обслуживание баров; закусочные; кафе; кафетерии; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; рестораны», указанные в перечне 42 класса МКТУ

оспариваемой регистрации являются однородными услугам «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», указанным в перечне 42 класса МКТУ регистрации [2], поскольку преследуют одну цель. Так, целью рядовых потребителей данных услуг является удовлетворение естественных потребностей, связанных с питанием, а обеспечение продуктами и напитками осуществляется любыми способами: с помощью оптовых поставок, через торговые сети, бары, закусочные, кафе, рестораны, кафетерии и т.д. Таким образом, имеет место одна сфера деятельности, для индивидуализации которой предназначены сравниваемые знаки, а также один круг потребителей. Данный вывод сделан с учетом тождества знаков, оказывающего влияние на расширение области услуг, подпадающих под понятие однородных.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, и, следовательно, правовая охрана товарному знаку «ГРАН-ПРИ» по свидетельству №223303 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении от 24.11.2006 и касающихся того, что коллегия Палаты по патентным спорам нарушила пункт 3.7 Правил ППС и не удовлетворила просьбу правообладателя о переносе заседания в связи с подачей последним заявления о выделении отдельной регистрации, необходимо отметить следующее.

Как указано в особом мнении, намерением правообладателя является проведение переговоров с лицом, подавшим возражение, которое не было осуществлено в связи с недостатком времени. С этой целью на заседании коллегии правообладатель представил ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения, которое аргументировал тем, что им подано заявление о выделении отдельной регистрации для части услуг. Коллегией ППС было отказано в удовлетворении ходатайства о переносе, поскольку подача указанного заявления является для правообладателя только средством достижения цели, а именно: переноса заседания коллегии, и не может повлиять

на решение вопроса о правомерности предоставления правовой охраны
оспариваемому товарному знаку.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 14.08.2006 и признать правовую охрану
товарного знака «ГРАН-ПРИ» по свидетельству №223303
недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:**

Форма 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

42- консультации профессиональнее (не связанные с деловыми
операциями); контроль качества.