

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, рассмотрела возражение от 06.05.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика «Петербургский Кондитер», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004714636/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2004714636/50 была подана заявителем 30.06.2004 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Güell», транслитерируемое буквами русского алфавита как «Гуэль», выполненное в латинице лаконичным шрифтом черного цвета, причем начальная буква «G» выполнена заглавной. Заявленное обозначение представляет собой искусственное словообразование и не имеет смыслового значения.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.01.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение воспроизводит название всемирно известного парка Güell в Барселоне, получившего свое название от фамилии его основателя. В случае использования заявленного обозначения в качестве товарного знака в сознании потребителя может создаться представление о

местонахождении производителя, не соответствующее действительности, поскольку заявитель находится в Санкт-Петербурге.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное нижеследующим:

- создателем «Парка Гуэля» (Parque Güell) в городе Барселона является известный испанский архитектор Гауди, который создал его по заказу испанского промышленника и мецената Don Eusebio Güell Bacigalupi (Дон Эусебио Гуэль Басигалупи). В этой связи, заявленное обозначение воспроизводит часть двойной испанской фамилии малоизвестного для российских потребителей испанского промышленника и мецената;

- часть фамилии испанского промышленника «Güell Bacigalupi», а именно «Güell» не совпадает с названием ни одного населенного пункта в Испании, поэтому не может восприниматься российскими потребителями как местонахождение предприятия-заявителя;

- слово «Güell» в качестве названия парка в Испании не используется;

- поскольку заявленное обозначение не содержит в своем составе слово «Pargue» оно не может порождать в сознании российского потребителя ассоциации с названием испанского парка, а будет восприниматься как фантазийное для заявленного перечня товаров и услуг;

- проведенный заявителем опрос показал, что слово «Güell» у потребителей ассоциируется с названием музыкальной группы, с маленьким городком, Востоком, восточной девушкой, цветком, автомобилем, молодежной одеждой, с чем-то вкусным и т.д. При этом ни один из опрошенных не связал обозначение «Güell» с названием испанского парка, т.е. ни один из покупателей не принял заявленное обозначение как местонахождение производителя кондитерских изделий.

На основании изложенного, заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всего заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Enciclopedia Universal Ilustrada, Barcelona, Hijos De J.Espasa, Editores, на 3 л. [1];
- Л.П.Калакуцкая, Фамилии. Имена. Отчества. Написание и склонение, Москва, Толк, 1994, на 2 л. [2];
- Распечатки с сайтов Интернет на 6 л., [3];
- Гиз Ван Хенсберген, Гауди. Тореадор искусства, Эксмо-пресс, 2002, на 5 л. [4];
- Результаты опроса покупателей 2004 год, на 65 л. [5];
- Результаты опроса покупателей 2005 год, на 45 л. [6];
- Каталог продукции «Güell» кондитерские, 1 экз. [7];
- Фотографии, 15 экз. [8];
- Бумажная упаковка, 1 экз. [9];
- Пакет, 1 экз. [10].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам представителем заявителя были продемонстрированы кондитерские изделия, в частности, пирожные, торты, выпускаемые ООО «Фабрика Петербургский Кондитер», Санкт-Петербург, сопровождаемые обозначением «Güell».

Изучив материалы дела и заслушав 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 (30.06.2004) поступления заявки №2004714636/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322 и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

Заявленное обозначение по заявке №2004714636/50 является словесным и представляет собой слово «Güell», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «G».

Анализ доступных словарных источников информации показывает, что в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствует лексическая единица «Güell», обладающая самостоятельной семантикой. Вместе с тем, заявленное обозначение воспроизводит часть названия одной из достопримечательностей Барселоны – Parque Güell (Парка Гуэль).

Parque Güell – одна из наиболее популярных работ известного испанского архитектора Гауди в Барселоне, которая находится в нескольких шагах от Грасии, на холме в пригороде Валькарка (Vallcarca). Parque Güell является одним из самых уникальных искусственных пейзажей на планете и в 1984 г. был объявлен организацией ЮНЕСКО всемирным достоянием. Главная достопримечательность парка большая мозаичная ящерица, ставшая одной из главных эмблем Барселоны.

Parque Güell получил свое название от фамилии промышленного магната и крупнейшего мецената своего времени графа Eusebio Güell Bacigalupi, которому и принадлежала идея его создания. Güell Bacigalupi долгое время жил в Англии и был хорошо знаком с проектами так называемых «городов-парков», строительство

которых в то время велось в пригородах Лондона. Вернувшись в Барселону, Güell Bacigalupi загорелся идеей построить здесь свой «город-сад».

Именем графа назван не только парк, но и еще одно гениальное творение Антонио Гауди – Дворец Гуэля. Его здание было построено с 1886 по 1890 г.г. как барселонская резиденция графа.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее только из одного слова «Güell», которое в отрыве от слова «Parque» воспринимается российскими потребителями как самостоятельный элемент, не имеющий отношения к указанной выше достопримечательности. Это подтверждается опросами [5, 6]. По результатам опроса установлено, что у 34% респондентов слово «Güell» не вызывает никаких ассоциаций, а воспринимается как искусственное иностранное слово. 29% респондентов данное слово связывается с кондитерскими изделиями и напитками, 14% - с детством, сказками, романтикой и музыкой, 9% - с духами и женщинами, 8% - ассоциируется с названиями кафе, ресторанов, салонов красоты. У остальной части респондентов слово «Güell» ассоциируется с названием насекомого, с весной, с хорошим настроением, с восточной девушкой, с молодежной яркой одеждой и т.д.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что обозначение «Güell» российским потребителем будет восприниматься как название одного из памятников, созданных Гауди, а именно, Parque Güell.

Одновременно необходимо учитывать, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30 класса МКТУ, представляющих собой продукты питания, а также связанных с ними услуг 35, 43 классов МКТУ, поэтому у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований утверждать, что у потребителя возникнут ассоциативные представления о месте производства упомянутых товаров и услуг как происходящих с территории Parque Güell. Как следует из материалов возражения [4], территория Parque Güell является охраняемой территорией, на которой невозможно размещение промышленных предприятий, в том числе по производству продуктов питания.

Таким образом, заявленное обозначение в сочетании с товарами и услугами, для сопровождения которых оно предназначено, будет восприниматься потребителем как фантазийное, не несущее какой-либо семантической нагрузки.

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание то обстоятельство, что заявитель с 2004 года осуществляет деятельность по производству кондитерских изделий [7-10] и владеет сетью объединенных единой концепцией кондитерских «Güell», функционирующих на территории Санкт-Петербурга. Использование знака на протяжении двух лет привело к тому, что он завоевал доверие у российских покупателей.

Таким образом, реальное использование знака «Güell» в гражданском обороте не привело к тому, что потребитель ассоциирует его с обозначением, имеющим испанское происхождение, что напрямую следует из представленного опроса потребителей [5-6].

Вышеизложенное не позволяет сделать вывод о том, что заявленное словесное обозначение «Güell» не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для удовлетворения поданного возражения.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.05.2006, отменить решение экспертизы от 16.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующих товаров и услуг:

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

- (511) 29 – желток яичный, желе пищевое, желе фруктовое, изюм, крем сливочный, маргарин, мармелад, масла растительные, масло арахисовое, масло какао, масло кокосовое, масло сливочное, миндаль толченый, молоко, мякоть фруктовая, орехи кокосовые сушеные, орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный, продукты молочные, пюре клюквенное, пюре яблочное, сливки взбитые, фрукты глазированные, фрукты замороженные, фрукты консервированные, фрукты, консервированные в сиропе; фрукты, подверженные тепловой обработке, яйца.
- 30 бисквиты, блины, булки, изделия кондитерские для украшения новогодних ёлок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, крекеры, кулебяки, кушанья мучные, мармелад (кондитерские изделия), марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий
-

(заварной крем), мед, мороженое, мороженое фруктовое, мука, петифуры, печенье, пироги, пицца, помадки (кондитерские изделия), продукты мучные, пряники, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сэндвичи, тесто миндальное, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, ферменты для теста, халва, хлеб, шоколад.

- 35 демонстрация товаров, изучение рынка, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров (для третьих лиц); реклама, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).
- 43 закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.