

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2015, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732627 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013732627 с приоритетом от 23.09.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рест Проджект» (далее - заявитель) в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГАУЧИТО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 04.02.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732627 в отношении всех услуг 41, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ООО Фирма «МЕЛАТЕКС-М», 113054, Москва, ул. Зацепский вал, д. 6/13, стр. 1 в отношении однородных

услуг 41, 42 классов МКТУ комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ЭЛЬ ГАУЧО EL GAUCHO» по свидетельству №185406 с приоритетом от 30.06.1998.

При этом экспертизой указано, что представленный заявителем документ, подтверждающий согласие правообладателя товарного знака на регистрацию заявленного обозначения не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2015, и дополнении к возражению от 03.09.2015 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- ООО Рест Проджект - заявитель по заявке №2013732627 повторно получил письмо-согласие от правообладателя товарного знака №185406 Общества с ограниченной ответственностью Фирма "МЕЛАТЕКС-М", в котором ООО Фирма "МЕЛАТЕКС-М" подтверждает как факт предоставления первого письма-согласия, так и свое повторное согласие с регистрацией наименования «GAUCHITO» для всех заявленных услуг по вышеуказанной заявке на имя ООО «Рест Проджект»;

- «ООО Рест Проджект» в течение длительного времени оказывает услуги ресторана под названием ГАУЧИТО. Москвичам и гостям столицы хорошо известно это наименование. Рестораны «Гаучито» расположены в Москве, Кутузовский проспект, 48 Галерея «Времена Года», 3 этаж, паркинг Р6, Москва, Поварская, 11/1, Москва, МО, Новорижское шоссе 23-й км. Правообладатель товарного знака №185406 так же информирован о работе этого ресторанного бизнеса. Никаких претензий с его стороны в адрес ООО «Рест-Проджект» не поступало;

- правовая норма в виде письма-согласия правообладателя предназначена не для устранения сходства обозначений, а для информации Роспатента о согласии правообладателя с присутствием на рынке услуг, маркированных заявленным обозначением;

- учредители «ООО Рест Проджект» и ООО Фирма «МЕЛАТЕКС-М» являются родственниками и ведут совместную хозяйственную деятельность;

- кроме того, заявленное и противопоставленное обозначения имеют значительные графические, фонетические и семантические различия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732627 в отношении всех услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявителем представлены:

1. Распечатки словарей.
2. Выписки из ЕГРЮЛ об «ООО Рест Проджект», ООО Фирма «МЕЛАТЕКС-М» и ООО «Виктория».

Кроме того, на заседании коллегии заявитель представил письмо-согласие (оригинал) от правообладателя товарного знака по свидетельству №185406 [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.09.2013) заявки №2013732627 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно пункту 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.


Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГАУЧИТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 04.02.2015 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №185406, который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельствам №185406



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ЭЛЬ ГАУЧО EL GAUCHO», выполненные буквами русского и латинского алфавитов на фоне стилизованной ленты, являющейся частью вывески.

В указанном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняют именно словесные элементы «ЭЛЬ ГАУЧО EL GAUCHO», которые расположены в центре знака, легко прочитываются и хорошо запоминаются. Что касается изобразительного элемента, то он является лишь фоном для словесной части знака.

Сопоставительный анализ обозначений «ГАУЧИТО» и «ЭЛЬ ГАУЧО EL GAUCHO» показал их фонетическое сходство, обусловленное совпадением их начальных частей «ГАУЧ-/GAUCH-» и окончаний «-О». Отличие в двух буквах в середине заявленного обозначения не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае основным является совпадение пяти/четырёх первых и последней букв сравниваемых обозначений.

С точки зрения графики и заявленное обозначение, и противопоставленный товарный знак включают словесные элементы, выполненные заглавными буквами русского алфавита, что сближает их визуально.

Отсутствие сведений о словарных смысловых значениях обозначения «ГАУЧИТО» не позволяет провести его оценку по семантическому признаку.

Услуги 41, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и услуги 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака или совпадают, или являются однородными в силу принадлежности к одной родовой группе и имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №185406 в отношении однородных услуг 41, 43 (42) классов МКТУ.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [3], в котором ООО Фирма «МЕЛАТЕКС-М» - правообладатель товарного знака по свидетельству №185406 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013732627 на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При этом коллегия учла информацию [2] о том, что учредители ООО Рест Проджект и ООО Фирма «МЕЛАТЕКС-М» являются родственниками, а также ведут совместную хозяйственную деятельность, в том числе в рамках других коммерческих проектов (ООО «Виктория»).

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2013732627 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 29.04.2015, отменить решение Роспатента от 04.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732627 в отношении всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ.