

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.07.2013, поданное ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011723720, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011723720 с приоритетом от 25.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Пан Гурмань», выполненного в две строки со смещением, оригинальным шрифтом, имитирующим рукописную надпись, и стилизованного изображения поварского колпака.

Роспатентом принято решение от 29.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011723720 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 118563 с приоритетом от 21.08.1992, принадлежащим ООО «Фирма «Гурман»;

- с товарными знаками по свидетельствам №№ 144395 (выст. приоритет от 13.02.1995), 213841 (приоритет от 31.08.1999), 265281 (приоритет от 17.10.2003), 274354 (приоритет от 10.09.2003), 300176 (приоритет от 11.11.2003), 339131 (приоритет от 16.12.2005), 339603 (приоритет от 16.12.2005), принадлежащими Пашкову Руслану Александровичу;

- с товарными знаками по свидетельствам №№ 379200 (приоритет от 01.10.1995), 379201 (приоритет от 31.08.1999), 379202 (приоритет от 17.10.2003), 379203 (приоритет от 10.09.2003) принадлежащими ООО «Помидорпром Холдингз Лимитед»,

в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.03.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, так как они не ассоциируются друг с другом и не могут быть смешаны потребителем однородной продукции;

- заявленное обозначение в целом в сознании потребителя ассоциируется с образом шеф-повара по фамилии Гурманъ, а словесный элемент «пан» придает обозначению определенный шарм и существенным образом влияет на различительную способность обозначения в целом;

- противопоставленные обозначения в своей основе имеют слово «гурман» в различном написании, которое не вызывает дополнительных ассоциаций, так как это слово имеет определенное значение, означающее ценителя и любителя тонких изысканных блюд. Гурманами, как правило, называют не тех, кто готовит блюда, а тех, кто их потребляет и оценивает;

- таким образом, можно сделать вывод об отсутствии семантического, фонетического и графического сходства;

- само по себе слово «гурман» не обладает высокой различительной способностью для товаров 29 и 30 классов, что подтверждается значительным количеством товарных знаков, включающих данное слово, принадлежащих различным лицам и отличающихся между собой незначительными элементами;

- необходимо учесть наличие на российском рынке продукции заявителя, реализующейся в сетях розничной продажи ТД «Перекресток», ТД «Копейка», входящих в Группу Х5.

На основании изложенного заявитель просит скорректировать заявленный перечень товаров и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров «салаты на основе мяса, рыбы и морепродуктов, подвергнутых тепловой обработке; салаты овощные; салаты фруктовые» 29 класса МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения на основе материалов информационного поиска, имеющегося в отчете экспертизы, и на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией палаты по патентным спорам был выявлен и указан заявителю препятствующий регистрации заявленного обозначения товарный знак, не указанный в решении Роспатента от 29.03.2013, а именно: комбинированный товарный знак по свидетельству № 308645 с приоритетом 28.04.2004, зарегистрированный на имя Частного предприятия «Научно-производственное предприятие «Пищевые продукты «Мультимикс», Украина.

В отношении указанных мотивов заявитель высказал на заседании коллегии палаты по патентным спорам устную позицию, основанную на доводах о несхождении заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 308645. Кроме того, заявитель намеревался получить согласие владельца противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя, однако, переговоры сторон не привели к какому-либо результату.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.07.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесного элемента «Пан Гурманъ» и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения поварского колпака.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 118563, 144395, 213841, 265281, 274354, 300176, 339131, 339603, 379200, 379201, 379202, 379203.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 118563 представляет собой словесное обозначение «гурман», выполненное буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 144395 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде окружности, внутри которой расположено схематичное изображение двух вишен на веточках с листочком, на фоне которого буквами русского алфавита выполнен словесный элемент «ГУРМАН» [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 213841 представляет собой словесное обозначение «ГУРМАНЪ», выполненное буквами русского алфавита [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 265281 представляет собой словесное обозначение «ГУРМАН», выполненное буквами русского алфавита [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 274354 представляет собой словесное обозначение «GOURMET», выполненное буквами латинского алфавита [5].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 300176 представляет собой словесное обозначение «GURMAN», выполненное буквами латинского алфавита [6].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 339131 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде эллипса, внутри которого расположен словесный элемент «ГУРМАН», буква «У» которого выполнена в виде изобразительного элемента. Цветовое сочетание обозначения: белый, зеленый, красный, розовый, темно-бордовый [7].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 339603 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде эллипса, внутри которого расположен словесный элемент «ГУРМАН», буква «У» которого выполнена в виде изобразительного элемента [8].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 379200 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде окружности, внутри которой расположено схематичное изображение двух вишен на веточках с листочком, на фоне которого буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «GOURMET» [9].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 379201 представляет собой словесное обозначение «ГУРМАНЪ», выполненное буквами русского алфавита [10].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 379202 представляет собой словесное обозначение «ГУРМАН», выполненное буквами русского алфавита [11].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 379203 представляет собой словесное обозначение «GOURMET», выполненное буквами латинского алфавита [12].

Указанный коллегией палаты по патентным спорам товарный знак по свидетельству № 308645 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде окружности, внутри которой расположена голова мужчины в поварском колпаке, под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Жан- Гурман», выполненный в две строки буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Обозначение выполнено в красном, желтом, белом, черном, голубом и фиолетовом цветовом сочетании [13].

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, перечисленных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1] – [13], показал следующее.

В возражении заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «салаты на основе мяса, рыбы и морепродуктов, подвергнутых тепловой обработке; салаты овощные; салаты фруктовые».

Данные товары представляют собой готовые блюда (товары) на основе продуктов животного и растительного происхождения, то есть относятся к родовым группам товаров «продукты животного происхождения» и «продукты растительного происхождения».

При этом перечни всех противопоставленных товарных знаков содержат наименования товаров, относящиеся к этим родовым группам.

Так, правовая охрана товарных знаков [1], [9] – [13] действует в отношении продуктов растительного происхождения (овощи, фрукты, в том числе подвергнутые обработке (компоты, консервы овощные)), товарных знаков [2] – [8], [13] – в отношении продуктов животного происхождения (мясо, рыба, птица, дичь, креветки, ракообразные, консервы).

Следовательно, заявленные товары однородны товарам, перечисленным в перечнях товарных знаков [1] – [13], так как соотносятся с ними как вид-род и имеют одно назначение.

Вместе с тем сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [12], включающих только один словесный элемент, показывает, что они содержат близкий с точки зрения семантики и/или фонетики словесный элемент «гурман» / «гурмань» / «Gourmet» / «GURMAN» (гурман – любитель и знаток тонких, изысканных блюд; слово «Gourmet» переводится на русский язык как «гурман, гастроном; знаток вин»; словесный элемент «GURMAN» представляет собой транслитерацию слова «гурман» буквами латинского алфавита). Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом в виду следующего.

В состав рассматриваемого обозначения включены изобразительный элемент в виде поварского колпака и словесный элемент «Пан» (форма вежливого обращения, применяемая в некоторых славянских языках), которые позволяют обозначению выполнять индивидуализирующую функцию в их совокупности и взаимосвязи, придавая заявленному обозначению определенную смысловую нагрузку: как указывалось заявителем, заявленное обозначение воспринимается в значении «повар по фамилии Гурмань».

В связи с этим смысловая нагрузка заявленного обозначения, за счет наличия в нем дополнительных элементов, отличается от смысловой нагрузки противопоставленных товарных знаков [1] – [12].

Что касается фонетического фактора сходства, то заявленное обозначение имеет иную фонетическую длину, причем различие в звучании сосредоточено в начальной части обозначения, на которую в первую очередь падает ударение при произношении.

С точки зрения графики, заявленное обозначение существенным образом отличается от знаков [1] – [12] за счет различия изобразительных элементов,

композиционного построения, вида шрифта и общего зрительного впечатления в целом.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать несходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [12].

Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 308645 [13], показал, что имеет место сходное зрительное впечатление при восприятии этих обозначений, обусловленное сходным композиционным построением, наличием сходных изобразительных элементов, использованием шрифта, имитирующего рукописный.

Таким образом, имеет место графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [13].

При этом словесный элемент заявленного обозначения «Пан Гурманъ» заявленного обозначения сходен со словесным элементом противопоставленного знака [13] «Жан-Гурман» по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку отличие их произношения заключается в одном звуке.

В связи с этим можно заключить, что заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [13].

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [13] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.07.2013, изменить решение Роспатента от 29.03.2013 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2011723720 с учетом дополнительных оснований.