

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.03.2017, поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Перекресток», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014743785, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2014743785 с приоритетом от 26.12.2014 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Пан Гурман», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 07.10.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 29 и 30 классов МКТУ было отказано на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принятое решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками по свидетельствам №213841 «ГУРМАНЪ», №118563 «гурман», №379201 «ГУРМАНЪ», №293816 «ГУРМАНЪ» в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В поступившем 01.03.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление экспертизы заявителем было осуществлено ограничение перечня, что позволяет снять противопоставление товарных знаков по свидетельствам №118563, №213841, №379201;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны в силу различной фонетики, семантики, их различного визуального восприятия;

- заявленное обозначение активно используется заявителем для маркировки производимой продукции.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии дизайн-макетов производимой продукции [1];

- справка об объемах продаж за период с января по декабрь 2016 г. [2].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2014743785 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: «булки; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе злаков; киш; кулебяки с мясом; кушанья мучные; лепешки рисовые; паштет, запеченный в тесте; пироги; пицца; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]».

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.12.2014) поступления заявки №2014743785 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Пан Гурман», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №213841 [1], №379201 [2], №293816 [3] представляют собой словесные обозначения «ГУРМАНЪ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №118563 [4] представляет собой словесное обозначение «гурман», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного (кириллического) алфавита, одним шрифтом, включают в свой состав совпадающие в большинстве букв словесные элементы «Гурман/гурман/ГУРМАНЪ», что обуславливает их графическое сходство.

Анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому критерию сходства показал, что противопоставленные обозначения полностью входят в заявленное обозначение.

Поиск в словарно справочных источниках выявил следующие значения словесных элементов «Пан» и «Гурман».

«Пан» - в современной Польше: обращение к взрослому мужчине (или вежливое упоминание о нем) (Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998).

«Гурман» - (франц. *gourmand*). Любитель и ценитель изысканных блюд. (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

С учетом приведенной информации, коллегия полагает, что в обозначении «Пан Гурман» слово «пан» не изменяет прямого значения слова «гурман», поскольку является обращением к «гурману».

Таким образом, смысловое содержание сопоставляемых обозначений определяется значением слова «Гурман», что свидетельствует об их семантическом сходстве.

В силу изложенного, коллегия делает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков по всем критериям сходства словесных обозначений.

С учетом приведенного в возражении ограниченного перечня заявленных товаров, противопоставление товарных знаков [2-3] в отношении товаров 29 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ (относящихся к приправам) снимается.

Вместе с тем товары 30 класса МКТУ «булки; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе злаков; киш; кулебяки с мясом; кушанья мучные; лепешки рисовые; паштет, запеченный в тесте; пироги; пицца; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товары 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [4] (хлебобулочные изделия, зерновые продукты) и знак [1] (рис), являются товарами одной родовой группы (пищевые продукты), находятся в одной (низкой) ценовой категории и при их реализации в торговых точках могут размещаться в одном или в близлежащих отделах.

При этом часть заявленных товаров (например кулебяки, паштет, запеченный в тесте, пицца и др.), производятся с использованием пекарных технологий, а такие продукты как «закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе злаков;

лепешки рисовые» включают в качестве основного ингредиента зерновые продукты (рис).

Кроме того, заявленные товары и хлебобулочные изделия относятся к продуктам, не требующим специального приготовления,

Таким образом, данные товары, маркированные обозначениями, имеющими высокую степень фонетического, семантического и графического сходства, могут быть восприняты потребителем как происходящие из одного коммерческого источника.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя проведенный анализ, необходимо заключить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2016.