

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.04.2009. Данное возражение подано фирмой «NICOLAS INTERNATIONAL (Societe a Responsabilite Limitee)», Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GRAND GOURMAND» по международной регистрации № 931156, при этом установлено следующее.

Знак «GRAND GOURMAND» с конвенционным приоритетом от 10.01.2007 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 27.06.2007 № 931156 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя. Правовая охрана знаку испрашивается в зелено-бежевом, черном, золотисто-желтом и красном цветовом сочетании. Срок действия – до 27.06.2017.

Знак является комбинированным и представляет собой композицию, в центре которой расположен словесный элемент «GRAND GOURMAND», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом расположено стилизованное изображение мальтийского креста на фоне круга, над словесным элементом размещены два изобразительных элемента: вверху расположено стилизованное изображение герба и поместья, чуть ниже изображение виноградного поля.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.02.2009 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GRAND

GOURMAND» по международной регистрации № 931156 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками «ГУРМАН» и «GURMAN» по свидетельствам № 256374 [1] и № 300176 [2], ранее зарегистрированными на имя другого лица (Пашков Руслан Александрович, Россия) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 27.04.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GRAND GOURMAND» по международной регистрации № 931156, доводы которого сводятся к следующему:

- нормы законодательства, которые приведены в заключении, не применимы, поскольку еще не действовало (на дату приоритета международной регистрации);

- знак по международной регистрации № 931156 и противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют существенные графические отличия, которые не позволяют их ассоциировать в целом;

- знак по международной регистрации № 931156 состоит из двух слов, противопоставленные товарные знаки являются односложными, в них применяются разные буквенные символы (русский, латинский алфавит), при этом фонетически знаки рознятся за счет включения элемента «GRAND», занимающего начальное положение;

- кроме того, российский потребитель незнакомый с правилами чтения французского языка, скорее всего, озвучит знак как «ГРАНД ГУРМАНД», что не позволяет сделать вывод о фонетическом вхождении;

- семантически знаки также нельзя признать сходными, поскольку словосочетание «GRAND GOURMAND» означает большой ценитель, тонкий знаток вин, т.е. имеет иное, более узкое значение, чем «ГУРМАН».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки противопоставленных товарных знаков [1-2] и материалы из сети Интернет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «GRAND GOURMAND» по международной регистрации № 931156 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.01.2007) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 931156 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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.

Знак по международной регистрации № 931156 является комбинированным и представляет собой композицию, в центре которой расположен словесный элемент «GRAND GOURMAND», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом расположено стилизованное изображение мальтийского креста на фоне круга, над словесным элементом размещены два изобразительных элемента: вверху расположено стилизованное изображение герба и поместья, чуть ниже – изображение виноградного поля. Правовая охрана знаку испрашивается в зелено-бежевом, черном, золотисто-желтом и красном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «ГУРМАН» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «GURMAN» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что словесный элемент "GRAND GOURMAND" занимает в международной регистрации доминирующее положение в силу своего пространственного и смыслового положения, поскольку в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую функцию знака выполняют словесные элементы, так как они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный элемент, что обуславливает вывод об их сходстве по фонетическому фактору сходства словесных элементов.

Следует также учесть, что среднему российскому потребителю известно о том, что во французском языке многие буквы при произношении являются немymi (например, наименование марок французских машин: «renault» - рено, «peugeot» - пежо).

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слова «GRAND», «GOURMAND», «ГУРМАН» являются лексическими единицами английского, французского и русского языка и означают: «grand», англ. - большой, величественный, пышный и т.д., «gourmand», фр., англ. - гурман, лакомка, любитель вкусно поесть; знаток изысканных блюд и напитков, «гурман», русск. - знаток и любитель, тонких блюд и напитков; лакомка. Указанное свидетельствует о семантическом сходстве знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака [1].

Слово «GURMAN» не имеет семантического значения в каком-либо языке. Вместе с тем, для среднего российского потребителя данное слово будет однозначно прочитываться и ассоциироваться с его русской транслитерацией «ГУРМАН». В этой связи знак по международной регистрации и противопоставленный товарный знак [2] также следует признать семантически сходными.

Графический фактор сходства носит второстепенный характер и не изменяет вывод о сходстве знаков, поскольку использование стандартных шрифтов у

исследуемых обозначений (в случае противопоставленного знака [1] – буквы русского алфавита) не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия в силу фонетического и семантического сходства их словесных элементов.

Анализ товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации, показывает, что они являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку они относятся к алкогольным напиткам и соотносятся друг с другом как вид-род.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии знака по международной регистрации № 931156 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.04.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.02.2009.**