

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, рассмотрела возражение от 20.08.2007, поданное компанией Кооператива провинсиаль Агрария и Ганадера Сан Исидро, Эс. Си. Энд, Испания (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 17.05.2007 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №871609, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №871609 с конвенционным приоритетом от 06.10.2004 произведена на имя COOPERATIVA PROVINCIAL AGRARIA Y GANADERA SAN ISIDRO, S.C. AND, Испания в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №871609 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «CASI Gourmet», выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде дуги с фигурой в виде звезды над ними.

Решением экспертизы от 17.05.2007 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №871609 в отношении товаров 29 класса МКТУ в силу несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «CASI Gourmet» является сходным до степени смешения в отношении товаров 29 класса МКТУ с имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками по свидетельствам №143207, №274354, №293815, №293818, содержащими словесный элемент «GOURMET».

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.08.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «CASI Gourmet» и противопоставленные знаки «GOURMET» в целом производят различное общее зрительное впечатление;
- указанное достигается за счет наличия в заявленном обозначении значительного графического элемента и выполнения слова «CASI» более крупными буквами, чем слово «Gourmet»;
- при этом элемент «CASI» безусловно доминирует в знаке;
- словосочетание «CASI Gourmet» в целом является фантазийным, так как одно слово «CASI» (почти, едва) принадлежит к испанскому языку, а другое слово «Gourmet» (гастроном, гурман) – к французскому;
- в связи с этим, сравниваемые знаки отличаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам.

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №871609 на территории Российской Федерации в полном объеме.

К возражению приложены:

1. Французско-русский словарь, М., «Советская энциклопедия», 1971.
2. Испанско-русский словарь, М., «Русский язык», 1988.

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

С учетом даты (06.10.2004) конвенционного приоритета международной регистрации №871609 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 комбинированные обозначения сравниваются:

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

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.

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.

Заявленный знак по международной регистрации №871609 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «CASI Gourmet», выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде дуги с фигурой в виде звезды над ними.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №274354, №293818 представляют собой словесное обозначение «GOURMET», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №143207, №293815 представляют собой комбинированные обозначения, содержащие заключенный в окружность словесный элемент «GOURMET», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом на фоне вишневого листа и изображения двух вишен.

Анализ показал, что в заявленном обозначении доминирующей является словесная часть «CASI Gourmet», имеющая большой размер и запоминающаяся потребителем. При этом оба словесных элемента являются равнозначными.

В противопоставленных товарных знаках №143207, №293815 наиболее значимым является словесный элемент «GOURMET» в силу написания достаточно крупным шрифтом и наличия смыслового значения.

Следует отметить, что товарный знак по свидетельству №143207 не может быть учтен в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, так как прекратил действие на основании решения Палаты по патентным спорам от 02.11.2007.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что один из наиболее значимых элементов заявленного обозначения «Gourmet» фонетически и семантически тождественен и сходен графически с товарными знаками №274354, №293818 «GOURMET» и доминирующим элементом товарного знака №293815 «GOURMET» (gourmet – гастроном, гурман [1]).

Указанное сходство значимых элементов определяет сходство сравниваемых товарных знаков в целом.

Довод заявителя о решающем влиянии на различие знаков элемента «CASI» необубедителен, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство другого значимого элемента «Gourmet» с противопоставленными знаками. При этом в заявленном знаке словесные элементы не связаны, так как принадлежат к разным языкам, что обуславливает проведение их сравнительного анализа с элементами противопоставленных знаков по отдельности.

Товары 29 класса МКТУ перечня международной регистрации №871609 и противопоставленных товарных знаков являются однородными в силу совпадения по виду, назначению, условиям сбыта и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что знак по международной регистрации №871609 и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, что, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 20.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 17.05.2007.