

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2017, поданное Акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014741540, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2014741540 с приоритетом от 10.12.2014 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 07.10.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014741540 в отношении товаров 29 класса МКТУ «арахис обработанный; миндаль толченый; орехи кокосовые сущеные; орехи

обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные» и товаров 30 класса МКТУ «блюда на основе лапши; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; изделия макаронные; лапша, в том числе быстрого приготовления; макароны; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; равиоли; спагетти; суши». В отношении остальной части заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ отказано в государственной регистрации товарного знака. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «**ГУРМАН**» по свидетельству № 118563 с приоритетом от 21.08.1992 (срок действия продлен до 21.08.2022), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Резонанс», г. Омск;

- со словесным товарным знаком «**ГУРМАНЬ**» по свидетельству № 213841 с приоритетом от 31.08.1999 (срок действия продлен до 31.08.2019), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ, принадлежащим Пашкову Руслану Александровичу, Москва;

- со словесным товарным знаком «**ГУРМАНЬ**» по свидетельству № 379201 с приоритетом от 31.08.1999 (срок действия продлен до 31.08.2019), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ, принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «ПОМИДОРПРОМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», Кипр (CY);

- со словесным товарным знаком «**ГУРМАНЬ**» по свидетельству № 293816 с приоритетом от 31.08.1999 (срок действия продлен до 31.08.2019), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «ФОШОН ЛИМИТЕД», Кипр (CY).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.10.2016. Возражение содержит следующие доводы:

- заявителем в ответе на уведомление экспертизы было осуществлено ограничение перечня до следующих товаров:

29 – салаты овощные, салаты фруктовые;

30 – блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; киш; кулебяки с мясом; кушанья мучные; лепешки рисовые; мороженое; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; равиоли; сорбет [мороженое]; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тортильи; хлеб; хлеб из пресного теста; чизбургеры [сэндвичи];

- произведенное заявителем ограничение перечня позволяет снять противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 379201, 293816, поскольку из перечня заявки удалены те позиции товаров 29 и 30 классов, которые могут быть квалифицированы как однородные с указанными в свидетельствах на данные товарные знаки;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 213841, 118563 по фонетическому («Пан Гурман» и «Гурман»), семантическому (Пан – феодал, помещик, барин в феодальной Польше, Чехии, Белоруссии и Украине; дословно означает «господин», форма вежливого обращения к мужчине в ряде славянских языков; Гурман – ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков), а также по графическому (оригинальное композиционно-структурное решение заявленного обозначения и его компонентное наполнение способствует формированию определенного, яркого образа обозначения в сознании потребителя) признакам сходства;

- различное визуальное восприятие обозначений, в данном случае, играет ключевую роль при их сравнении;

- заявленное обозначение активно используется заявителем для маркировки производимой продукции: заявителем ранее были представлены копии дизайн-макетов производимой продукции, а также справка об объемах продаж за период январь 2016 – декабрь 2016.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014741540 в отношении скорректированного заявителем перечня товаров.

На заседании коллегии заявителем дополнительно представлена копия справки об объемах продаж за период 2012 – февраль 2013.

Изучив материалы дела и заслушав участавших в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.12.2014) поступления заявки № 2014741540 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Согласно пункту 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 принимается 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 «

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 118563, 213841, 379201 и 293816.

Товарный знак «**ГУРМАН**» по свидетельству № 118563 является словесным, выполнен буквами русского алфавита.

Товарные знаки «**ГУРМАНЬ**» по свидетельствам №№ 213841, 379201 и 293816 также являются словесными, выполнены заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 118563, 213841, 379201 и 293816 обусловлено фонетическим и семантическим сходством основного индивидуализирующего элемента всех обозначений «ГУРМАНЬ»/«ГУРМАН» (Гурман – любитель и ценитель изысканных блюд – Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков, 1935-1940, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/>), что приводит к совпадению в сравниваемых

обозначениях (товарных знаках) элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Коллегия отмечает, что наличие в заявлении обозначении словесного элемента «Пан», а также твердого знака в конце слова «ГУРМАНЬ», не изменяют смысловое восприятие слова «ГУРМАН».

Непроизносимая буква «Ь» использовалась в конце слов, оканчивающихся на согласный звук, до реформы русского правописания в 1917-1918 гг. (<https://ru.wikipedia.org/wiki>), не несет какой-либо смысловой нагрузки.

Слово «Пан» представляет собой форму вежливого обращения к мужчине в ряде славянских языков (<https://ru.wikipedia.org/wiki>), следовательно, имеет второстепенное значение, являясь вежливым обращением именно к «Гурману».

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

Что касается графических отличий заявленного обозначения в сравнении с противопоставленными знаками, выразившихся в наличии изобразительного элемента в виде колпака и использовании рукописного шрифта, то они не могут служить основанием для признания обозначений не сходными, поскольку не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 118563, 213841, 379201 и 293816, изложенный в заключении экспертизы, следует признать обоснованным.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, перечисленных в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 118563, 213841, 379201 и 293816, показал следующее.

В возражении заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

29 – салаты овощные, салаты фруктовые;

30 – блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; киш; кулебяки с мясом; кушанья мучные; лепешки рисовые; мороженое; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; равиоли; сорбет [мороженое]; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тортильи; хлеб; хлеб из пресного теста; чизбургеры [сэндвичи].

Коллегия отмечает, что в отношении товаров «блюда на основе лапши; вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; равиоли» 30 класса МКТУ Роспатентом принято решение о регистрации, поэтому в данной части предмет спора отсутствует.

Товары «салаты овощные, салаты фруктовые» 29 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой блюда на основе продуктов растительного происхождения, в то время как правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 118563, 379201 действует для товаров «овощи», «фрукты», «компоты», «варенье», которые могут быть отнесены к той же родовой группе товаров «продукты растительного происхождения». При этом сравниваемые товары могут иметь одни и те же условия реализации: в частности, овощи и фрукты вымытые, вареные, либо подвергнутые иной обработке, помещенные в упаковки, зачастую располагаются в магазинах на тех же полках, что и салаты овощные, фруктовые.

Товары 30 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня «блины; бриоши; булки; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; киш;

кулебяки с мясом; кушанья мучные; лепешки рисовые; мороженое; паштет, запеченный в тесте; пироги; пицца; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; сорбет [мороженое]; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тортильи; хлеб; хлеб из пресного теста; чизбургеры [сэндвичи]» однородны товарам, имеющимся в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№ 118563 и 213841, поскольку имеют один вид, назначение, круг потребителей, находятся в одной (низкой) ценовой категории и при их реализации в торговых точках могут размещаться в одном или в близлежащих отделах.

Следует отметить, что некоторые товары 30 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня (например, «булки; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]; тарты; хлеб; хлеб из пресного теста») совпадают с товарами, указанными в перечнях противопоставленных регистраций, или очевидно относятся к одному с ними роду товаров («мороженое», «хлебобулочные изделия», «кондитерские изделия»).

Часть заявленных товаров (например, «закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; лепешки рисовые; пудинг рисовый; табуле; такос; тортильи») включают в качестве основного ингредиента зерновые продукты (рис, кукурузные лепешки). Иные товары («блинчики; бриоши; киш; кулебяки с мясом; кушанья мучные; паштет, запеченный в тесте; пироги; пицца; пудинги [запеканки]; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]»), указанные в сокращенном перечне, производятся с использованием пекарных технологий, зачастую, имеют тот же источник происхождения, что и товары противопоставленных перечней.

Изложенное обуславливает наличие такого признака однородности как «взаимозаменяемость», что, в совокупности с указанными выше признаками однородности, приводит к возможности отнесения сравниваемых товаров потребителями к одному коммерческому источнику.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для изменения решения Роспатента от 07.10.2016.

Что касается товаров 30 класса МКТУ, имеющихся в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 379201 и 293816, то, действительно, заявленные товары сокращенного перечня не однородны упомянутым товарам, однако, данное обстоятельство не влияет на вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров, перечисленных заявителем в возражении (без учета тех наименований, в отношении которых принято решение о регистрации).

Довод заявителя, касающийся длительного использования им заявленного обозначения, не опровергает наличие «старших прав» у правообладателей противопоставленных знаков на сходные до степени смешения обозначения (товарные знаки).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2016.**