

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 27.08.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Коллекция Гурмана», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707668, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012707668 с приоритетом от 16.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой стилизованный вид стеллажа сверху, в котором расположены декоративные бутылки. Под стеллажом расположены словесные элементы «LA COLLECTION DU GOURMET Коллекция Гурмана», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Знак исполнен в сером, красном, фиолетовом, синем, черном, желтом, зеленом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 24.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса

МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ГУРМАН», ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕНТ-Медиа», 119021, Москва, ул. Арбат, д. 9, стр. 1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №356682, приоритет от 16.10.2006);

- комбинированным товарным знаком «Gourmet», ранее зарегистрированным на имя Инекс Партнерс Ой, Флемингинкату 34, 00510 Хельсинки, Финляндия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №431210, приоритет от 02.09.2008);

- товарным знаком «ГУРМАН», ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Гурман», 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 47, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (свидетельство №118563, приоритет от 21.08.1992).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.08.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки графически не сходны, за счет наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде стилизованного стеллажа с бутылками. Кроме того, заявленное обозначение выполнено в цветовом сочетании, тогда как противопоставленные знаки выполнены в черно-белом цветовом сочетании;

- заявленное обозначение представляет собой оригинальное словосочетание, в котором слово «Коллекция» расположено первым и в первую очередь обращает на себя внимание потребителя, в виду чего оно предопределяет фонетическое и семантическое различие заявленного словосочетания и противопоставленных товарных знаков;

- по мнению заявителя, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются неоднородными, поскольку относятся к разным сферам деятельности компаний;

- заявитель длительное время (с 2001 года) оказывает услуги связанные с продвижением сувенирной продукции, в связи с чем, заявленное обозначение приобрело различительную способность и стало широко известно потребителям.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 27.12.2013, заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно корпоративной сувенирной продукции».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012707668 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, относительно приобретения заявленным обозначением различительной способности, заявитель представил копии договоров за 2005-2012 года, благодарственных писем, документов, подтверждающих участие в выставках заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.03.2012) приоритета заявки №2012707668 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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) настоящего 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой стилизованный вид стеллажа сверху, в котором расположены декоративные бутылки. Под стеллажом расположены словесные элементы «LA COLLECTION DU GOURMET Коллекция Гурмана», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Знак исполнен в сером, красном, фиолетовом, синем, черном, желтом, зеленом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно корпоративной сувенирной продукции».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №356682 представляет собой словесное обозначение «ГУРМАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [1]. Противопоставленный знак зарегистрирован, в том числе и в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №118563 представляет собой словесное обозначение «гурман», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита [2]. Противопоставленный знак зарегистрирован, в том числе и в отношении услуг 42 класса МКТУ, а именно: «реализация товаров».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №431210 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «gourmet», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита под которым изображена линия в виде росчерка пера [3]. Противопоставленный знак зарегистрирован, в том числе и в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе оригинальный изобразительный элемент, занимающий в знаке доминирующее положение, в виде стилизованного стеллажа, в котором расположены декоративные бутылки, представляющие собой неровные окружности черного цвета и белого цвета с черной окантовкой. Внутри них расположены неровные круги, выполненные красным, фиолетовым, синим, желтым, зеленым цветом. Таким образом, заявленное обозначение представляет собой оригинальную композицию, при оценке которой основным фактором является общее зрительное впечатление.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки [1, 2], представляют собой словесные элементы, выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Противопоставленный товарный знак [3], представляет собой комбинированное обозначение, не имеющее оригинальной художественной проработки, в котором словесный элемент «gourmet» выполнен шрифтом, стилизованным под рукописный, а изобразительный элемент представляет собой линию в виде росчерка пера.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что с точки зрения общего зрительного впечатления, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ словесного элемента заявленного обозначения по семантическому критерию сходства словесных обозначений показывает, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «LA COLLECTION DU GOURMET / Коллекция Гурмана» представляют собой грамматически связанные словосочетания, в силу чего неправомерно разбитие их на части и выделение элемента «GOURMET /Гурмана» в качестве доминирующего.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что слово:

- «коллекция» означает «систематизированное собрание однородных предметов, представляющих научный, художественный, литературный и т.п. интерес (например, коллекция картин)»;

- «гурман» означает «любитель и ценитель изысканной пищи».

Учитывая семантику данных слов, можно сделать вывод о том, что противопоставленные товарные знаки [1-3] будут ассоциироваться в сознании потребителя любителем изысканной пищи, а заявленное обозначение с коллекцией ценителя напитков. Этот вывод обусловлен выполнением изобразительного элемента в виде стилизованного изображения стеллажа с бутылками.

Указанное, позволяет сделать вывод о различии по семантическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Кроме того, заявленное обозначение не является фонетически сходным с противопоставленными товарными знаками [1-3] за счет наличия в нем словесных элементов «LA COLLECTION DU/Коллекция».

Отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства исключает необходимость проведения анализа однородности услуг.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707668 отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 27.08.2013, отменить решение Роспатента от 24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012707668.