

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 поступившее 12.02.2019 возражение, поданное Эрманн АГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017745549, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017745549, поданной 31.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров *«коктейли молочные; напитки молочные с преобладанием молока, содержащие кофейный наполнитель; продукты молочные»* 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2017745549 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словосочетание « **Grand Café** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

Роспатентом принято решение от 12.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017745549 по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Café», в переводе с французского языка означающий «кофе», в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ (*напитки молочные с преобладанием молока, содержащие кофейный наполнитель*) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства товаров и не обладает различительной способностью.

Также в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что в отношении остальных заявленных товаров 29 класса МКТУ (*коктейли молочные; продукты молочные*) заявленное обозначение со словесным элементом «Café» будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств товаров, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении указанных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в результате проведения экспертизы заявленного обозначения было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса,

поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «**ГРАНД GRAND**» по свидетельству № 271355 (приоритет от 21.10.2002), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГрандТитул», Московская обл., в том числе, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.10.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «Café» имеет несколько значений в переводе с французского языка, вследствие чего заявленное обозначение в целом является фантазийным в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ;

- сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства отсутствует;

- при оценке сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не был принят во внимание словесный элемент «Café», поскольку, по мнению экспертизы, он является неохранным, вследствие чего сравнительному анализу со стороны экспертизы подлежало только слово «Grand», что повлекло за собой установление сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- согласно французско-русскому словарю (составитель – Ганшина К.А., издание 6-е исправленное и дополненное, Москва, «Советская Энциклопедия», 1971 г.) слово «Grand» представляет собой имя прилагательное, в переводе с французского языка означающее «большой; крупный; высокий; рослый; великий; важный; знатный; взрослый»; слово «Café» представляет собой имя существительное, имеющее французское происхождение, в переводе с французского языка означающее «кофе; кафе»;

- заявленное обозначение состоит из слов, относящихся к лексике французского языка, которые образуют единую синтаксическую конструкцию (словосочетание), ввиду их пространственного расположения и графического исполнения (печатными буквами в одну строчку с одинарным пробелом) воспринимаются потребителями неразрывно друг от друга;

- несмотря на то, что слово «Café» признано экспертизой неохранным элементом, тем не менее оно несомненно участвует в формировании визуального и смыслового образов, возникающих при восприятии обозначения «Grand Café» в целом, и, кроме того, определенно изменяет смысловое значение стоящего перед ним слова «Grand»;

- исключение из анализа заявленного обозначения слова «Café» является неправомерным и недопустимым, поскольку это повлекло за собой нарушение фонетической и смысловой целостности единой грамматической конструкции словосочетания «Grand Café»;

- словесный элемент «Grand» не обладает высокой степенью различительной способности и возможностью индивидуализации ввиду его частого использования для маркировки товаров иными производителями, что также подтверждается практикой Роспатента по регистрации товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент «Grand»;

- практика оценки заявленного обозначения в целом как единого словосочетания находит свое подтверждение в правоприменении (например, решение Роспатента от 21.07.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 494799, решение Роспатента от 01.02.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451183, решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-704/2016 и СИП-268/2016);

- фонетика заявленного обозначения складывается за счет слухового восприятия двух слов, в то время как фонетика противопоставленного товарного знака складывается за счет восприятия фактически одного словесного элемента;

- словесный элемент «Café» влияет также на зрительное восприятие обозначения в целом и зрительно отличает его от восприятия противопоставленного товарного знака;

- противопоставленный товарный знак, с точки зрения смыслового восприятия, носит абстрактный характер, является широким понятием, и у потребителя при его восприятии могут возникать различные ассоциации; заявленное обозначение представляет собой согласованное словосочетание, которое может быть переведено как «Большой Кофе», что отнюдь не то же самое, что просто слово «Grand» («Большой»);

- при этом слово «Café» имеет еще один перевод («кафе»), следовательно, заявленное обозначение имеет неоднозначный перевод, может быть переведено как «Большой Кофе» или как «Большое Кафе»;

- при переводе заявленного обозначения как «Большое Кафе», оно в отношении товаров 29 класса МКТУ является охраноспособным, фантазийным элементом, поскольку не характеризует товары;

- заявитель не оспаривает правомерность вывода экспертизы об однородности заявленных товаров 29 класса МКТУ товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 271355, однако считает, что отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и указанным товарным знаком не дает оснований для применения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- поскольку словесный элемент «Café» заявленного обозначения вместе со словесным элементом «Grand» образует единую лексическую, грамматическую конструкцию, то исключение слова «Café» из целостного словосочетания приведет к нарушению его семантики, поэтому заявитель считает, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в целом, без исключения слова «Café» из правовой охраны;

- на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки «Grand Mousse» по свидетельству № 696084, «Grand Cocktail» по свидетельству № 665140, «GRAND DESSERT» по свидетельству № 471729, «ГРАНД ДЕСЕРТ» по свидетельству № 472877, которые по своей конструкции являются аналогичными заявленному обозначению;

- учитывая значение обозначения «Grand Café» как «Большой Кофе», заявитель считает, что введение потребителя в заблуждение относительно свойств таких товаров как «*коктейли молочные*» и «*продукты молочные*» отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать словесное обозначение по заявке № 2017745549 в целом в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ без исключения слова «Café» из правовой охраны.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц французско-русского словаря;
- распечатки сведений о зарегистрированных товарных знаках заявителя и других лиц;
- распечатки заключений в отношении возражений иных лиц;
- распечатки решений Суда по интеллектуальным правам, касающихся споров иных лиц;

- распечатки с сайтов сервисов он-лайн перевода.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.10.2017) подачи заявки № 2017745549 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется 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.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке № 2017745549 является словесным и представляет собой словосочетание «

Grand Café

», выполненное в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ обозначения «Grand Café» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам слово «Grand» с английского языка может быть переведено как «большой», «величественный», «грандиозный», «великий», «возвышенный», «благородный», «важный», «знатный» и т.п. (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Grand>), в переводе с французского языка – «большой», «крупный»; «высокий», «рослый»; «великий», «важный», «знатный»; «взрослый»; «старший», «значительный», «сильный»; «громкий»; «внушительный», «замечательный» (показывает интенсивность во многих словосочетаниях) (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/fr-ru/Grand>).

Слово «Café» переводится с французского языка как «кофе», «кофейное зерно» или «кафе» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/fr-ru/Café>). В английском языке применяется в значении «кафе», «кофейня», «закусочная», «буфет», «кафетерий» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Café>).

Словосочетание «Grand Café» в различных контекстах, согласно упомянутому сайту (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/fr-ru/Grand%20Café>), может быть переведено как «большое кафе». Сервисы он-лайн перевода «Яндекс.Переводчик» и «Google Переводчик» предлагают перевод заявленного словосочетания как «большое кофе» или «Гранд Кафе».

Таким образом, заявленное обозначение может означать «большое кафе» или «большой кофе» или «Гранд Кафе», то есть в целом не несет однозначной характеристики товара.

Вместе с тем элементы обозначения, представляющие собой простые родовые и видовые наименования товаров (принимая во внимание значение «кофе» слова «Café»), могут восприниматься потребителем как информация о самих товарах.

По отношению к товарам *«напитки молочные с преобладанием молока, содержащие кофейный наполнитель»* словесный элемент «Café», действительно, способен восприниматься как характеристика этих товаров, указывая на их состав, что приводит к возможности отнесения элемента «Café» к неохраямому.

Вместе с тем, некоторым обозначениям, в которых элементы, в том числе неохраямые, связаны грамматически или по смыслу, может быть предоставлена

правовая охрана в целом. В рассматриваемом случае слово «Café» связано грамматически и по смыслу со словом «Grand», образуя при этом словосочетание, которое не обязательно связано с характеристикой товаров (в случае перевода словосочетания «Grand Café» как «большое кафе», «Гранд Кафе»). Визуально словесные элементы заявленного обозначения выполнены в одну строку, ни один из элементов явным образом не выделен. В связи с указанным коллегия считает возможным снять рассматриваемое основание для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Что касается выводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для части заявленных товаров требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Установленное в результате экспертизы несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров «*коктейли молочные*», «*продукты молочные*» основано на указанном выше представлении о товарах как содержащих кофе в качестве ингредиента. Вместе с тем правдоподобность такого представления объективно оценена быть не может (коктейли и продукты молочные могут содержать кофейные ароматизаторы, наполнители и пр.). Коллегия не располагает материалами, свидетельствующими о возможности неверного представления потребителей о свойствах данных товаров в случае их маркировки заявленным обозначением «Grand Café» и, следовательно, свидетельствующими о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Таким образом, данное основание также может быть снято.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 271355 является словесным и представляет собой слова «ГРАНД», «GRAND», выполненные друг под другом стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Сравнительный анализ упомянутых выше обозначений показывает, что словесный элемент «Grand» полностью входит в состав заявленного обозначения «Grand Café». Вместе с тем заявленное обозначение включает дополнительный

словесный элемент «Café», придающий ему иное звучание, смысловое и визуальное восприятие.

Фонетические отличия обусловлены наличием словесного элемента «Café», на который падает ударение при прочтении обозначения. Таким образом, несмотря на фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, с точки зрения фонетики, сравниваемые словесные обозначения «Grand Café» и «Гранд Гранд» не совпадают по таким признакам фонетического сходства как количество слогов, букв, гласных, согласных.

Различная визуальная длина, обусловленная наличием дополнительного элемента «Café» в заявленном обозначении и расположением в две строки словесных элементов «Гранд» и «Grand», также оказывает влияние на запоминание обозначений в целом. Вместе с тем, поскольку сравниваемые обозначения являются словесными, графический критерий нельзя признать определяющим.

В отношении смыслового признака сходства словесных обозначений коллегия отмечает следующее.

Как установлено ранее, заявленное обозначение может быть воспринято как «большое кафе» или «большой кофе» или «Гранд Кафе». Смысловое значение

противопоставленного товарного знака «**ГРАНД
GRAND**» иное. Так, в отсутствие зависимого слова противопоставленный товарный знак в качестве прилагательного означает величественный, внушительный, большой и т.п., не формирует конкретный смысловой образ. В качестве существительного слово «ГРАНД» обнаруживается в словарных источниках в значении «высший дворянский наследственный титул, а также лицо, имеющее этот титул» (см., например, словарь С.И. Ожегова <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/42118>).

Таким образом, сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения могут быть признаны не сходными друг с другом в целом.

Что касается однородности товаров, имеющих в перечнях заявки № 2017745549 и свидетельства № 271355, то все заявленные товары являются молочными продуктами, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, что свидетельствует об их однородности по роду (виду), назначению, кругу потребителей.

Вместе с тем установленное несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, несмотря на вывод об однородности товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, свидетельствует о соответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует также отметить, что коллегией приняты во внимание сведения о регистрации на имя заявителя товарных знаков «**Grand Mousse**», «**Grand Cocktail**», «**GRAND DESSERT**», «**ГРАНД ДЕСЕРТ**» по свидетельствам №№ 696084, 665140, 471729, 472877 в отношении однородных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2019, отменить решение Роспатента от 12.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017745549.