

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 (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, рассмотрела возражение от 15.08.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008728521/50, поданное Инекс Партнерс Ой, Финляндия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008728521/50 с приоритетом от 02.09.2008 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Gourmet», выполненный оригинальным рукописным шрифтом и подчеркнутый линией в виде росчерка пера. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.05.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака. В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 31, 32, 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров и услуг заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаками «Gourmet» по свидетельствам №№ 354944 (1), 274354 (2), 379203 (3), 379200 (4), 293818 (5), 293815 (6), 155795 (7), по международным регистрациям №№975402 (8), 963518 (9), 957846 (10), 956873 (11), 738989 (12), ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 29, 30, 31, 43 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.08.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- товарные знаки по свидетельствам №№293815, 293818, 379200, 379203 зарегистрированы для неоднородных товаров 30 класса МКТУ;

- заявленное обозначение в силу его оригинального шрифтового исполнения может быть прочитано различными способами. В этой связи рассматриваемое обозначение фонетически не сходно с товарными знаками по свидетельствам №№379200, 379203. Визуальное различие сопоставляемых обозначений неоспоримо в виду применения нестандартного шрифтового исполнения словесного элемента, композицию которого гармоничного завершает нижний росчерк пера;

- сопоставляемые перечни товаров 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№379200, 379203 могут быть признаны однородными только в отношении товаров «желе, варенье». В отношении товаров 29 класса МКТУ данные противопоставленные регистрации должны быть сняты;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №274354 не сходны по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.05.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008728521/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, мясные экстракты; желе, варенье, молочные продукты, а именно сыры; масла и жиры пищевые»; товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные и кондитерские изделия, включая шоколад; мороженое, пищевой лед».

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

С учетом даты (02.09.2008) поступления заявки №2008728521/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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.

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. 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008728521/50 является комбинированным и состоит из слова «Gourmet», выполненного оригинальным шрифтом и подчеркнутого линией, напоминающей изгиб ленты или росчерк пера. Обозначение выполнено в черно-белом цветовом сочетании.

В рассматриваемом комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент «Gourmet», который в силу своего словесного характера и удобного пространственного положения в знаке легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленные товарные знаки (1-3, 5, 7, 8) являются словесными, содержащими элементы «GOURMET» «GOURMET GOLD», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров/услуг 29, 30, 31, 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (4, 6, 9-12) представляют собой комбинированные обозначения, включающие в свой состав словесные элементы «GOURMET» «GOURMET GOLD», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленных товарных знаках основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую функцию, являются словесные элементы «GOURMET» «GOURMET GOLD», поскольку на них

акцентирует свое внимание потребитель и именно они запоминаются в первую очередь при восприятии обозначений в целом.

В силу указанного правомерно сравнение словесных элементов сравниваемых обозначений.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых словесных обозначений показал, что они являются сходными в силу звукового и семантического тождества словесных элементов «GOURMET», входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-12).

Словесный элемент «GOURMET» в переводе с английского, немецкого, французского, итальянского языков означает «гастроном, гурман» (см. lingvo.yandex.ru).

В силу того, что словесные элементы легко прочитываются, графический фактор сходства носит второстепенный характер и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2008728521/50 и противопоставленные товарные знаки (1-12) являются сходными до степени смешения.

Заявленные товары/услуги 29, 30, 43 классов МКТУ и услуги 31 класса МКТУ «корма для животных» являются однородными товарам/услугам 29, 30, 31, 43 классов МКТУ, приведенным в перечнях противопоставленных знаков (1-12), поскольку данные товары/услуги в перечнях либо полностью совпадают, либо соотносятся между собой как род-вид. Так, товары 29 класса МКТУ «мясо, рыба, варенье, молочные продукты, а именно сыры; масла и жиры пищевые» и товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные и кондитерские изделия, включая шоколад; мороженое, пищевой лед» идентичны товарам 29, 30 классов МКТУ, приведенным в перечнях регистраций (2, 3, 5). Товары 29 класса МКТУ «мясные экстракты; желе» однородны товарам 29 класса МКТУ «мясо, варенье, фрукты, подвергнутые тепловой обработке», указанным в регистрациях (2, 3, 4), поскольку представляют собой продукты переработки этих товаров.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам учитывалась высокая степень сходства сравниваемых знаков, в силу чего однородность товаров/услуг рассматривалась шире.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения по заявке №2008728521/50 с противопоставленными знаками (1-12) в отношении однородных товаров/услуг 29, 30, 31, 43 классов МКТУ, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2010.