

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 25.04.2013, поданное ООО «Рест-Проджект», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741700, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010741700 с приоритетом от 24.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ГАУЧИТО», выполненный заглавными буквами русского алфавита и расположенный на фоне геометрической фигуры оригинальной формы.

Роспатентом 29.01.2013 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 отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №185406 (приоритет от 30.06.1998, срок

действия регистрации продлен до 30.06.2018), включающим словесные элементы «ЭЛЬ ГАУЧО», «EL GAUCHO» и зарегистрированным в отношении однородных услуг 41, 42 классов МКТУ на имя ООО Фирма «МЕЛАТЕКС-М», 113054, Москва, ул. Зацепский вал, д. 6/13, стр. 1.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.04.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются фонетически, семантически и графически;

- в фонетическом отношении заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются составом гласных и согласных, разным ударением и составом слогов;

- графические отличия сравниваемых обозначений обусловлены их разным композиционным решением и наличием в их составе разных элементов;

- слово «ГАУЧИТО» отсутствует в словарях русского и основных европейских языков, однако, распространено в Аргентине как имя собственное героя народного эпоса, а слово «ГАУЧО» является транслитерацией испанского слова «GAUCHO», в переводе означающего «житель памп», что свидетельствует об отсутствии общей семантики сравниваемых обозначений;

- для русскоязычного потребителя, не владеющего испанским языком, слова «ГАУЧИТО» и «ГАУЧО» воспринимаются как разные, не связанные друг с другом слова;

- заявитель ведет хозяйственную деятельность под обозначением «ГАУЧИТО», так, в 2010 году был открыт ресторан «GAUCHITO» на Кутузовском проспекте в Москве, обозначение «GAUCHITO» было представлено на международной выставке в Сочи.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2013 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены:

- Распечатки из сети Интернет информации о герое аргентинского эпоса Гаучито Хиле [1];
- Выдержки из испанско-русского словаря [2];
- Копия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданная ООО «Рест Проджект» [3];
- Справка о предоставлении услуг ресторана «Gauchito» в рамках выставки «Элитный салон-2010», проходившей в Сочи [4];
- Выдержки из договора на аренду помещения №III-101, 102 от 01.10.2010 для ресторана «Эль Гаучито» или «Гаучито» («El Gauchito» или «Gauchito») [5].

Кроме того, в материалах дела имеются дополнительные материалы, представленные заявителем на стадии экспертизы и касающиеся деятельности ресторана «Gauchito» / «El Gauchito» («Гаучито» / «Эль Гаучито»):

- Выдержки из печатных средств массовой информации [6];
- Устав ООО «Рест Проджект» [7];
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Рест Проджект» и о постановке на учет в налоговом органе [8];
- Копия договора на аренду помещения №III-101, 102 от 01.10.2010 для ресторана «Эль Гаучо» или «Гаучито» («El Gaucho» или «Gauchito») и приложения к нему [9];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение [10];
- Копия договора №10/11/10 на разработку и абонентское обслуживание сайта от 10.11.2010 для ООО «Рест Проджект» [11].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.12.2010) поступления заявки №2010741700 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2010741700 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне геометрической фигуры оригинальной формы словесный элемент «ГАУЧИТО», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741700 основано на наличии сходного до степени смешения комбинированного товарного знака по свидетельству №185406 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №185406 также является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ЭЛЬ ГАУЧО», «EL GAUCHO», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов и расположенные на фоне стилизованной ленты. Между словесными элементами расположен щит белого цвета с изображением быка, под которым находится изобразительный элемент в виде декоративного орнамента. Над словесными элементами и изображением быка расположена рамка оригинальной формы белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ.

Анализ перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включает однородные услуги 41, 42 и 43 классов МКТУ в сфере развлечений и общественного питания, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения в качестве основных индивидуализирующих элементов включают в свой состав слова испанского происхождения «ГАУЧИТО» и «GAUCHO» / «ГАУЧО» (артикуль «EL» / «ЭЛЬ» не обладает различительной способностью с точки зрения индивидуализирующих свойств, поскольку является указанием на принадлежность слова к мужскому роду в испанском языке). Так, слово

«GAUCHO» / «ГАУЧО» - это название пастуха из Южной Америки, см. <http://slovari.yandex.ru>. Кроме того, следует отметить, что слово «GAUCHO» в качестве лексической единицы со значением «пастух» вошло во многие европейские языки: английский, немецкий, французский и итальянский, см. там же.

В свою очередь слово «ГАУЧИТО», представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «GAUCHITO» испанского происхождения. Слово «GAUCHITO», хотя и отсутствует в словарях иностранных языков, тем не менее, выполнено по правилам образования уменьшительно-ласкательной формы существительных при помощи суффикса [-ito] в испанском языке (см. <http://lingust.ru>). Таким образом, слово «GAUCHITO» также как и слово «GAUCHO» имеет определенное смысловое значение и переводится на русский язык как «пастушок». Указанная семантика слова «GAUCHITO» (пастушок) известна российскому потребителю благодаря публикациям в средствах массовой информации. Например, информация об этимологии слова «GAUCHITO», используемого для индивидуализации ресторана, была приведена в журнале «MENU MAGAZINE» №6/2011, выдержки из которого представлены самим заявителем в приложении [6]. В этой связи можно сделать вывод о наличии сходной семантики у словесных элементов «ГАУЧИТО» («GAUCHITO» (пастушок)) и «GAUCHO» / «ГАУЧО» (пастух).

Также следует отметить, что словесные элементы «ГАУЧИТО» и «GAUCHO» / «ГАУЧО» имеют сходное звучание благодаря совпадению их начальных частей [gauch-] и окончания [-o]. Кроме того, у сравниваемых обозначений совпадает большинство входящих в их состав гласных и согласных звуков, а также букв.

Что касается графического критерия сходства, то имеющиеся у заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака различия в деталях и композиционном исполнении не оказывают существенного влияния на их восприятие в целом, поскольку основными индивидуализирующими элементами в них являются сходные друг с другом слова «GAUCHITO» и «GAUCHO» / «ГАУЧО», на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Таким образом, принимая во внимание семантическое и фонетическое сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг, для которых они

предназначены, можно сделать вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные различия.

Об ассоциировании обозначений «ГАУЧИТО» и «GAUCHO» / «ГАУЧО» друг с другом в сфере ресторанного бизнеса свидетельствуют также представленные заявителем статьи из различных журналов [6]. Так, в журнале «ELLE DECORATION» за май 2011 года на странице 32 в разделе «НОВОСТИ» опубликована статья об открытии в галерее «Времена Года» в Москве ресторана аргентинской кухни «El Gauchito» - «младшего брата же известного в Москве ресторана «El Gauchо». В журнале «Millionaire.ru» за ноябрь 2011 на странице 192 содержится статья «Эль Гаучито», в которой указано, что «ресторан аргентинской кухни «Эль Гаучито» открылся в Москве в 2011 году. Свой новый проект совладелица «Эль Гаучо» Марина Левина оформила в черно-белой гамме...». Кроме того, самим заявителем в договоре аренды [9] помещения в качестве цели аренды (пункт 3) содержится указание на ресторан под названием «Эль Гаучо» или «Гаучито» («El Gauchо» или («El Gauchito»).

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов, изложенных в решении Роспатента от 06.09.2012, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2013.