

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 08.12.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эльдорадо Трейдинг Лимитед» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 280972 при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2002703078/50 с приоритетом от 29.01.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.01.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГУРМЕ», 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 128, литер «А» (далее - правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ – кофе, напитки кофейные, и услуг 42 класса МКТУ – услуги по обеспечению кофейными напитками и кофе, кафе, кафетерии.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение. Графическая композиция представляет собой кольцо, образованное двумя окружностями, в верхней части которого расположено словосочетание «кофейный дом», а в нижней половине – фантазийное слово «ГУРМЕ», повторяющее часть фирменного наименования заявителя. Между надписями симметрично помещены напротив друг друга два черных круга. Во внутренней окружности присутствует стилизованное изображение трех кофейных зерен.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.12.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 280972 противоречит требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с

изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «LA GOURMET» по свидетельству № 300939, зарегистрированным на имя ООО «Эльдорадо Трейдинг Лимитед», г. Москва, с более ранним приоритетом от 01.07.1997 в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- сходство до степени смешения сравниваемых товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ГУРМЕ» и «LA GOURMET», с учетом того факта, что услуги 42 класса, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 280972, являются однородными услугам 42 класса МКТУ, приведенным в перечне свидетельства № 300939;

- при определении сходства сравниваемых товарных знаков учитывался фактор визуального доминирования единственного охраняемого словесного элемента «ГУРМЕ», что обуславливается его более удобным для восприятия расположением в комбинированном товарном знаке;

- с точки зрения фонетического восприятия и учитывая особенности грамматики и фонетики французского языка и фонетическую транскрипцию, следует отметить практически полное совпадение звучания «ГУРМЕ» и «LA GOURMET», что свидетельствует о фонетическом сходстве товарных знаков;

- заимствованное из французского языка слово «Гурмэ/Гурме» имеет аналогичное значение и в русском языке – это человек, разбирающийся в тонкостях кулинарии, ценящий вкусные блюда, и, таким образом, совпадение смыслового значения товарных знаков свидетельствует о сходстве знаков;

- отсутствие графического сходства сравниваемых обозначений «Гурме» и «LA GOURMET», обусловленного использованием букв различных алфавитов и видов шрифтов, является недостаточным для вывода об отсутствии сходства

знаков по причине установленного фонетического и семантического сходства, так как изменение шрифта не меняет товарный знак по существу;

- ресторан «La Gourmet/Ля Гурмэ», открывшийся еще 10 лет назад, по сей день пользуется огромной популярностью среди столичных гурманов и входит в рейтинг самых лучших ресторанов города Москвы;

- учитывая известность ресторана «La Gourmet» потребитель будет рассматривать кафе и кафетерии, обозначенные товарным знаком «Кофейный дом ГУРМЕ» как заведения общественного питания, принадлежащие одному владельцу – правообладателю товарного знака «La Gourmet» ООО «Эльдорадо Трейдинг Лимитед», либо обозначение используется с согласия владельца товарного знака;

- услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечнях свидетельств № 280972 и № 300939, относятся к услугам по обеспечению потребителя пищевыми продуктами и напитками, следовательно, они должны быть признаны однородными, так как имеют одно и то же назначение.

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №280972 частично, а именно в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

- сведения о регистрации товарных знаков по свидетельствам № 280972 и 300939 на 2 л. [1].

- новый французско-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1998, стр. 511, 611, 1175-1178 на 7 л. [2];

- Англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1985, стр. 337 на 2 л. [3];

- журнал «Ваш досуг» от 08-14 декабря 2003 года стр. 108 на 1 л. [4];

- приложение № 1 к свидетельству № 300939 на 1 л. [5];

- свидетельство на товарный знак № 300939 на 1 л. [6];

- Кулинарный словарь, В.В. Похлебкин, Москва, Центрполиграф, 2002 стр. 108-109 на 3 л. [7];

- сведения из Интернет с сайта www.premial.ru на 1 л. [8];

- Толковый словарь русского языка, современная версия, В.И. Даль, ЭксмоПресс, Москва, 2000 стр. 168 на 3 л. [9];

- сведения из Интернет: о ресторане «LA Gourmete» на 3 л. [10];

- сведения из Интернет: словарь Multilex он-лайн на 2 л. [11];

- пояснения к 42 классу МКТУ 7-я редакция на 1 л. [12];

Правообладателю по адресу, указанному в свидетельстве, и адресу для переписки с ним, указанному в материалах заявки № 2002703078/50 в установленном порядке было направлено уведомление № 2002703078/50 (906921) от 16.01.2007 о назначении даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии поступившего возражения. Уведомление, направленное по адресу, указанному в свидетельстве № 280972, было возвращено почтовым отделением связи по причине истечения срока хранения. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель отсутствовал и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении от 08.12.2006, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (29.01.2002) поступления заявки № 2002703078/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 регистрационный № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с абзацем вторым 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) 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 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3 (1.5) Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 280972 [1] является комбинированным. В центральной части композиции расположен

изобразительный элемент в виде трех стилизованно выполненных кофейных зерен, которые заключены в две окружности различного диаметра. Данные окружности образуют кольцо, визуально разделенное пополам в горизонтальном направлении с помощью двух одинаковых кружков, размещенных друг напротив друга. В верхней части окружности находится словосочетание «кофейный дом», при этом размер шрифта, которым выполнено указанное словосочетание, несколько меньше размера шрифта словесного элемента «ГУРМЕ», расположенного под изобразительным элементом в нижней части окружности. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Вся композиция исполнена в черно-белой цветовой гамме.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 300939 [2] является словесным обозначением «LA GOURMET», который выполнен стандартным шрифтом белого цвета заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ обозначений [1] и [2] показал следующее.

Товарный знак [1] за счет расположения словесного элемента «ГУРМЕ», а также наличия изобразительных элементов в виде стилизованно выполненных кофейных зерен и словосочетания «кофейный дом», визуально воспринимается иначе, чем противопоставленный товарный знак [2], состоящий из выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «LA GOURMET».

Наличие информации о том, что словесный элемент "gourmet" содержится в лексике французского языка и означает - гурман («Французско - русский словарь», Москва, «Цитадель», 1998, с. 267), при отсутствии в русском языке самостоятельной лексической единицы «ГУРМЕ», имеющей какое-либо смысловое значение, свидетельствует о семантическом несхождении вышеуказанных словесных элементов.

В отношении приведенного лицом, подавшим возражение, довода о фонетическом сходстве словесных элементов необходимо отметить следующее. Данный вывод является неубедительным, поскольку приведен без учета фактора наличия в заявленном обозначении словесной части «кофейный дом», которая обладает своей семантикой и фонетикой.

Несмотря на то, что указанный словесный элемент является менее значимым элементом заявленного обозначения, поскольку прямо указывает на место снабжения/реализации товарами, приведенными в перечне, ввиду чего не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 6 Закона, его наличие способствует увеличению фонетического различия сравниваемых обозначений [1], [2].

Кроме того, необходимо учитывать, что французский язык, лексической единицей которого является слово «GOURMET», не является широко используемым и распространенным на территории Российской Федерации, ввиду чего значительная часть российских потребителей будет воспринимать это слово в качестве фантазийного словесного элемента и произносить его как «ГОУРМЕТ», либо «ГУРМЕТ».

Также необходимо отметить, что при определении сходства комбинированных обозначений необходимо принимать во внимание специфику восприятия потребителем комбинированных обозначений и учитывать не только степень сходства его составных элементов с учетом значимости занимаемого ими положения, но и оценивать обозначения в целом.

В сопоставляемых обозначениях [1], [2] оригинальные крупные изобразительные элементы, имеющие четкий контур, занимают в композиции удобное для восприятия центральное положение. Их пространственное положение и размер на ряду со словесными элементами играет существенную роль в индивидуализации товара. Так в обозначении [1] стилизованное изображение трех зерен кофе в сочетании со словесным элементом «кофейный дом» четко указывает на вид товара, по отношению к которому испрашивается правовая охрана заявленного обозначения. При этом необходимо отметить, что сочетание указанных элементов придает рассматриваемому обозначению отличную от товарного знака [2] смысловую окраску и ослабляет их сходство в целом.

Принимая во внимание важность графических элементов для осуществления обозначениями [1], [2] их отличительной функции, а также различные ассоциации,

вызываемые данными обозначениями, необходимо сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения.

Следовательно, наличие некоторого звукового сходства словесных элементов «ГУРМЕ» и «GOURMET» не может вызвать смешения товарных знаков по фонетическому фактору сходства, а также служить основанием для вывода о сходстве до степени смешения анализируемых обозначений [1], [2].

Отсутствие сходства обозначений [1], [2] до степени смешения снимает необходимость проведения анализа однородности указанных в перечнях данных знаков товаров и услуг.

В отношении словосочетания «кофейный дом», которое не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, необходимо отметить следующее. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона указанное словосочетание включено в состав товарного знака [1] в качестве неохраняемого элемента.

В возражении отсутствует обоснование того, что оспариваемый товарный знак содержит в себе сведения, не соответствующие действительности относительно товара либо его изготовителя. Словесное обозначение «Гурме» является семантически нейтральным в отношении товаров 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [1]. В связи с этим довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 Закона и подпункта (1.5) пункта 2.3 Правил, является необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 08.12.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 280972.

