

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 05.06.2012, поданное компанией Kotányi GmbH, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1045439, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1045439 с конвенционным приоритетом от 28.05.2010 была произведена Международным Бюро ВОИС 28.05.2010 для товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Kotányi GmbH, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1045439 является комбинированным, представляющим собой овал черного цвета внутри которого расположен словесный элемент «KOTÁNYI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в нижней части овала расположен элемент «1881», под овалом расположен словесный элемент «GOURMET».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.03.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1045439. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1045439 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении

всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1045439 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «GOURMET» по свидетельству № 293815, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя иного лица [1];

- с товарным знаком «GOURMET» по свидетельству №379200, имеющим более ранний приоритет, охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя иного лица [2];

- с товарным знаком «GOURMET» по свидетельству № 274354, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя другого лица [3];

- с товарным знаком «GOURMET» по свидетельству №293815, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «GOURMET» по свидетельству №379203, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ [5].

В Палату по патентным спорам 06.06.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.03.2012:

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Заявленное обозначение является комбинированным, представляющим оригинальное дизайнерское решение, в котором словесные изобразительные элементы и цифры составляют единую композицию. За счет наличия изобразительных элементов, сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление и не могут быть смешаны потребителем;
- Словесный элемент «GOURMET» является слабым элементом обозначения ввиду того, что оно является частью большого количества товарных знаков и широко используется различными производителями товаров и услуг;

- Заявитель - компания Kotanyi GmbH является ведущим австрийским производителем специй и приправ класса премиум, является семейной компанией. История компании началась в Венгрии в 1881 году с маленькой мельницы по переработке паприки, основанной Яношем Котани. В настоящее время компания представлена в 10 европейских странах, включая Российскую Федерацию.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1045439, в отношении товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.05.2010) международной регистрации №1045439 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Оспариваемый знак «KOTÁNYI GOURMET» по международной регистрации №1045439 является комбинированным, представляющим собой два словесных элемента, выполненных в два ряда оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «KOTÁNYI» обведен в овал, в нижней части овала расположен элемент «1881». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1, 3, 5] «GOURMET» по свидетельствам №№293818, 379203, 274354, преобразованы из заявки №2003717444 путем частичной переуступки прав и являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «GOURMET» по свидетельствам №293815 и №379200 [2,4] также преобразованы из заявки №9578542 в связи с частичной уступкой прав и являются комбинированными, представляющими собой круг, внутри которого расположены две вишенки и словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Сравниваемый знак «KOTÁNYI GOURMET» по международной регистрации №1045439 и противопоставленные товарные знаки [1-5] со словесным элементом «GOURMET» не являются фонетически сходными за счет отчетливо произносимого начального элемента «KOTÁNYI», состоящего из 07 букв, что значительно отличает буквенный состав сравниваемых знаков.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в оспариваемом товарном знаке элемента «KOTÁNYI», позволяющему ассоциировать товарный знак с правообладателем «KOTÁNYI GmbH».

При этом необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «GOURMET» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «GOURMET» - «LAY'S BISTRO GOURMET» (св-во № 258520, правообладатель ПепсиКоИнк., корпорация штата Северная Калифорния, США); «GOURMET COUSINE» (св-во № 381859, владелец ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», Москва, ул.Пермская, владение 1); «GOURMET POWDER» (св-во №414144, владелец Гуан Шенг Юан Групп Ко, Лтд., Китай); «KarlFazer Nordic Gourmet» (св-во № 443672, владелец Ой Карл Фазер Аб, Финляндия); «Asian Home Gourmet» (св-во № 287678, владелец Хоум Гурмей Интернешнл Лимитед); «DAVINCI GOURMET» (св-во №267226, владелец Ди Винчи Гурме Лтд., США); «PRINGLES GOURMET» (св-во №333778, владелец Дзе Проктер энд Гэмбл, США) и др.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов, а также наличия различных изобразительных элементов в сравниваемом знаке по

международной регистрации № 1045439 и в противопоставленных товарных знаках [2, 4], которое усиливает визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что соответствующие товары 29 и 30 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что заявителем не оспаривается.

В отношении услуг 35 класса МКТУ ни один из противопоставленных товарных знаков не зарегистрирован.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.06.2012, отменить решение Роспатента от 22.03.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1045439 в отношении всех товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.