

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 02.09.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2014, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718027, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012718027 с приоритетом от 30.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Торговая сеть «Гипермаркет «Бегемот», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГИППОМАРКЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 26.05.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718027 в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 36 классов МКТУ. В остальной части товаров 09 и всех товаров и услуг 12, 16, 25, 28, 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому было установлено несоответствие знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Закключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:



- комбинированный товарный знак  по свидетельству №165143 с приоритетом от 02.04.1995, зарегистрированный на имя ЗАО «Крафт-С», г. Самара в отношении однородных товаров и услуг 9, 16, 35 классов МКТУ;



- комбинированный товарный знак  по свидетельству №480463 с приоритетом от 08.09.2011, зарегистрированный на имя ТОО «begemot almaty (бегемот алматы)», г. Алматы, Республика Казахстан в отношении однородных товаров и услуг 12, 16, 25, 28, 35 классов МКТУ;



- комбинированный товарный знак  по свидетельству №480464 с приоритетом от 08.09.2011, зарегистрированный на имя ТОО «begemot almaty (бегемот алматы)», г. Алматы, Республика Казахстан в отношении однородных товаров и услуг 12, 16, 25, 28, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 04.09.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на то, что словесные элементы «ГИППОМАРКЕТ», «hippo», «Girpo», «girpo STREET» включают в себя фонетически сходные части «гиппо/girpo/hippo», указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом,

поскольку ни один из противопоставленных товарных знаков не содержит тождественную или сходную со словесным элементом «МАРКЕТ» часть;

- в товарном знаке «girpo STREET» по свидетельству №480464 второе слово «STREET» отличается не только по фонетике, но и содержит семантику, а именно, отождествляет «Girpo» с «улицей, переулком», поскольку STREET переводится с английского языка, как «улица, переулок»;

- слово «hippo» переводится с английского и французского языков, как «бегемот»;

- несмотря на возможность условного разделения словесного элемента «ГИППОМАРКЕТ» на «ГИППО» и «МАРКЕТ», их слитное написание обуславливает их совместное восприятие потребителями;

- обозначение «ГИППОМАРКЕТ» воспринимается как фантазийное слово, отличное от слов «hippo», «Girpo» и «girpo STREET»;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков ввиду использования при их написании различных видов шрифтов и различной цветовой гаммы;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют разное общее зрительное впечатление за счет разной длины словесных элементов и их графического исполнения;

- таким образом, в силу отсутствия фонетического и семантического сходства, а также разного общего зрительного впечатления, заявленное обозначение «ГИППОМАРКЕТ» не ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№165143, 480463, 480464;

- ЗАО «Крафт-С», являющееся правообладателем товарного знака по свидетельству №165143 предоставило письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012718027 в отношении части товаров 09, 16 и части услуг 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии;

- ТОО «begemot almaty (бегемот алматы)», являющееся правообладателем товарных знаков №480463 и №480464, подписало договор №ТС-1507/14-Уз, которым обязуется предоставить письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2012718027 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 12, 16, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718027 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении заявителем представлены:

- копия письма-согласия ЗАО «Крафт-С» [1];
- копия договора № ТС-1507/14-Уз от 15.07.2014 (с приложением № 1 письма-согласия), подписанного генеральным директором ТОО «begemot almaty (бегемот алматы)» [2];
- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2012718027 [3].

На заседании коллегии 15.12.2014 заявителем были представлены оригинал писем-согласий от ЗАО «Крафт-С» [5] и ТОО «begemot almaty (бегемот алматы)» [6].

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

С учетом даты подачи (30.05.2012) заявки №2012718027 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГИППОМАРКЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718027 в отношении части товаров 09 и всех товаров и услуг 12, 16, 25, 28, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№165143, 480463, 480464 которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении товаров и услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №165143



представляет собой комбинированное обозначение , в котором на фоне прямоугольника черного цвета выполнено стилизованное изображение бегемота с открытой пастью. Под изображением бегемота размещен словесный элемент «hippo», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. В правом верхнем углу размещен знак «®», представляющий собой знак охраны товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №480463 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Girpo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Словесный элемент заключен в незаконченный овал. Над буквой «o» словесного элемента «Girpo» размещено стилизованное изображение шапки повара.

Товарный знак по свидетельству №480464 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Girpo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского

алфавита красного цвета. Словесный элемент расположен в центре овала с контуром красного цвета. Под словом «Girpo» размещено слово «STREET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Слово «Girpo» выполнено более крупным шрифтом, чем словесный элемент «STREET». Над буквой «о» словесного элемента «Girpo» размещено стилизованное изображение шапки повара.

По вопросу однородности товаров 09, 12, 16, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного и противопоставленных товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что они относятся к общему роду/виду, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, в связи с чем являются однородными. Вывод об однородности товаров и услуг заявителем не оспаривался.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения



«ГИППОМАРКЕТ» и противопоставленных товарных знаков по

свидетельству №165143,



по свидетельству №480463,



по свидетельству №480464 на предмет их сходства коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Словесный элемент «Girpo» товарных знаков по свидетельствам №165143 и №480564 фонетически тождественен начальной части заявленного обозначения. Что касается словесного элемента «hippo» противопоставленного товарного знака по свидетельству №165143, то он фонетически сходен начальной части словесного элемента «ГИППОМАРКЕТ».

Вместе с тем, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов (в товарном знаке по свидетельству №480464, в отличие от

заявленного обозначения, присутствует два слова - «Girro» и «STREET»), слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Слово «hippo» переводится с английского языка как гиппопотам, бегемот.

Словесный элемент «girro» переводится с английского языка как «жирный соус, мясной соус, подливка» (см. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal», <https://slovari.yandex.ru> [7]).

Помимо слова «girro» в товарном знаке по свидетельству №480464 присутствует слово «STREET», означающее в переводе с английского языка «улица» (см. [7]). Таким образом, словесные элементы товарного знака



по свидетельству №480464 воспринимаются в значении «улица с названием «мясной соус/подливка»».

Что касается семантики слова «ГИППОМАРКЕТ», то оно не является лексической единицей русского языка. Поскольку заявленное обозначение является фантазийным, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что оно способно вызывать однозначные смысловые ассоциации, связанные со значением слов «hippo» (гиппопотам, бегемот) или «girro» (соус, подливка).

В силу изложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки имеют явные графические различия, что обусловлено, исполнением словесных элементов буквами различных алфавитов различными видами шрифтов, различным цветом, а также наличием в противопоставленных товарных знаках оригинальных изобразительных элементов. То есть при восприятии товарных знаков по свидетельствам №№165143, 480463, 480464

формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия заявленного обозначения.

По результатам сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№165143, 480463, 480464, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии между ними сходства по причине имеющихсся фонетических, семантических и графических различий.

Следовательно, несходные знаки не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте в отношении однородных товаров 09, 12, 16, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Кроме того, заявитель представил письмо [5], в котором ЗАО «Крафт-С» - правообладатель товарного знака по свидетельству №165143 выразило согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012718027 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в данном письме. Также заявителем было представлено письмо [6] от ТОО «begemot almaty (бегемот алматы)», являющегося правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№480463, 480464, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012718027 на имя заявителя в отношении товаров 12, 16, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в письме.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2012720005 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 02.09.2014, изменить решение Роспатента от 26.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718027 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36 классов МКТУ.