

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мемориал», г. Краснодар (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015718018, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015718018, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 и услуг 39, 40, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное



обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения двух кругов и словесных элементов «MEMORIAL», «МЕМОРИАЛ», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно и расположенных внутри второго круга в верхней и нижней его части.

Роспатентом принято решение от 08.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 06, 19 и услуг 39, 40, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06, 19 и услуг 39, 40, 45 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

знаком «МЕМОРИАЛ» по свидетельству №495464 с приоритетом от 18.05.2012 в отношении услуг 45 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 19 и услугам 39, 40, 45 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для снятия противопоставления по свидетельству № 495464 было направлено возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495464;
- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495464 было удовлетворено.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 08.02.2017 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ: «изгороди металлические, надгробия из бронзы, надгробия металлические, ограды металлические, плиты надгробные металлические, фурнитура для гробов металлическая», 19 класса МКТУ: «бюсты из камня, бетона или мрамора; камни надгробные, надгробья неметаллические, памятники надгробные неметаллические, стелы надгробные неметаллические» и услуг 39 класса МКТУ: «перевозки автобусные, услуги транспортные», 40 класса МКТУ: «пошив одежды, услуги портных» и 45 класса МКТУ: «бюро похоронные, услуги погребальные».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.06.2015) поступления заявки №2015718018 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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(б) 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 является комбинированным, состоящим из ддизобразительного элемента в виде стилизованного изображения двух кругов и словесных элементов «MEMORIAL», «МЕМОРИАЛ», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно и расположенных внутри второго круга в верхней и нижней его части. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 19 и услуг 39, 40, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №495464 является



комбинированным и состоит из оригинально выполненного буквами русского алфавита словесного элемента «Мемориал», в котором первая буква «М» образована двумя стилизованными колоннами. Знак выполнен в коричневом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «MEMORIAL»/«МЕМОРИАЛ»/«Мемориал».

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного знака не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 06, 19 и услуг 39, 40, 45 классов МКТУ, представленных в перечне заявленного обозначения, и услуг 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к ритуальной области и мемориальным изделиям, имеют одно назначение.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 19 и услуг 39, 40, 45 классов МКТУ с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены сведения, согласно которым правовая охрана товарного знака по свидетельству №495464 признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 16.03.2017.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2017, отменить решение Роспатента от 08.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015718018.