

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 от 15.05.2015, поданное компанией MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS SRL, Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153585, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена МБ ВОИС за №1153585 на имя заявителя с приоритетом от 22.02.2013 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1153585 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде знака «@» и словесного элемента «GRAZIA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.08.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153585 в отношении услуг 43 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «GRACIA» по свидетельству №172509 с приоритетом от 18.11.1996 (срок действия регистрации продлен до 18.11.2016), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении услуг 42 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 43 класса МКТУ.

Сходство заявленного и противопоставленного обозначения основано на фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков.

В возражении от 15.05.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- рассматриваемое обозначение произносится как «эт (или собака) ГРАЦИЯ», в то время как противопоставленный товарный знак - «ГРАСИА». Наиболее характерным отличием сравниваемых обозначений является присутствие в начале исследуемого знака элемента «@», а также абсолютно разное произношение последних частей сравниваемых товарных знаков «ЦИЯ» и «СИА». В этой связи, вышеуказанные фонетические особенности сравниваемых обозначений будут определять несходный характер их звучания в целом;

- сравниваемые товарные знаки не являются визуально сходными, поскольку знак по международной регистрации №1153585 состоит из значка «@» и словесного элемента «GRAZIA», выполненного стилизованным фирменным шрифтом в латинице, а противопоставленный словесный товарный знак «GRACIA», выполнен оригинальным стилизованным шрифтом;

- таким образом, заявитель считает, что сравниваемые обозначения в целом не являются сходными и могут сосуществовать на российском рынке;

- заявитель не оспаривает семантическое сходство сравниваемых знаков ввиду одинакового смыслового значения слов «GRACIA» и «GRAZIA». При этом семантический критерий сходства, в данном случае, играть второстепенную роль, поскольку большинством российских потребителей сравниваемые обозначения будут восприняты как фантазийные;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны и

использование знака по международной регистрации №1153585 на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153585 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложена копия письма-согласия с переводом на русский язык.

На заседании коллегии заявитель представил оригинал вышеприведенного письма-согласия (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (22.02.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1153585 представляет собой комбинированное обозначение «@GRAZIA», в состав которого входит словесный элемент «GRAZIA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, приближенным к стандартному, и расположенный от него слева элемент в виде типографического символа «@». Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №172509 представляет собой словесное обозначение «GRACIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В заявленном обозначении основным элементом является словесный элемент «GRAZIA», поскольку он занимает большую часть в знаке и именно на нем в первую очередь акцентирует внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения по международной регистрации №1153585 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «GRAZIA» и «GRACIA» являются фонетически сходными, поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных букв (за исключением букв «Z» и «C», которые близки по звучанию), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу. Словесные элементы характеризуются одинаковой длиной и одинаковым числом слогов. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Семантическое сходство сопоставляемых обозначений обусловлено одинаковым смысловым значением, заложенным в словесных элементах «GRAZIA» и «GRACIA», которые в переводе, соответственно, с итальянского и испанского языков означают «благодать, милость, грация» (<https://translate.yandex.ru/>). Вывод о сходстве сравниваемых знаков по семантическому признаку заявителем не оспаривается.

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве по семантическому и фонетическому критериям.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №172509 является правомерным.

Услуги 43 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1153585, являются однородными услугам 42 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, так как относятся к одной области

деятельности, а именно: обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №172509 предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153585 в отношении услуг 43 класса МТУ, приведенных в перечне регистрации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1153585 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1153585 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 15.05.2015, отменить решение Роспатента от 28.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153585.