

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, рассмотрела возражение от 14.05.2014, поданное компанией MGM Resorts International, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.02.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118128, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118128, произведенной Международным Бюро ВОИС 01.12.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1118128 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изображение льва и словесные элементы «MGM GRAND», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенные ниже изображения льва по горизонтальной полосой.

Решение Роспатента от 07.02.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

знак по международной регистрации №1118128 не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1118128 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг:

- товарным знаком «GRAND» по свидетельству №177378 [1];
- товарным знаком «ГРАНД GRAND» по свидетельству №271355 [2];
- товарным знаком «GRAND» по свидетельству №327791 [3].

По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов, занимающих доминирующее положение, на которых акцентируется внимание потребителей.

Возможность смешения знаков в гражданском обороте обусловлена однородностью товаров и услуг, имеющих одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что буквы «MGM» подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 14.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства комбинированного знака «MGM GRAND» по международной регистрации №1118128 с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей соответствующей продукции, а также фонетических и визуальных признаков сходства, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними.

В возражении отмечено, что вне зависимости от того, является ли буквенное обозначение «MGM» охраноспособным или нет с точки зрения российского законодательства, потребитель будет воспринимать заявленный знак в целом, т.е. как сочетание «MGM GRAND» и, соответственно, не будет его ассоциировать с противопоставленными товарными знаками. При этом обилие сосуществующих

регистраций, включающих обозначение «GRAND», не позволяет говорить об исключительных правах на это слово.

Кроме того, заявитель полагает, что услуги 35 класса МКТУ, касающиеся услуг магазинов по розничной продаже, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации, не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118128 в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- список международных регистраций и российских товарных знаков, включающих словесные элементы «GRAND»/ «ГРАНД»;
- распечатки регистраций, в которых слово «GRAND» исключено из правовой охраны;
- распечатка английского алфавита с произношением букв;
- распечатка «информационные агентства, газеты и журналы на английском языке»;
- распечатка результатов поиска в поисковой системе Яндекс по запросу «эм-джи-эм гранд»;
- информация из Википедии по запросу «MGM GRAND»;
- информация о заявителе MGM RESORTS INTERNATIONAL и его отелях.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.12.2011) международной регистрации №1118128 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 №1118128, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MGM GRAND», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изображение льва.

В композиции знака по международной регистрации №1118128 буквосочетание «MGM», не обладающее словесным характером и характерным графическим исполнением, не обладает различительной способностью, в связи с чем самостоятельная правовая охрана на территории Российской Федерации этому элементу не может быть предоставлена на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом материалы, приложенные к возражению, включающие распечатку из поисковой системы Яндекс по запросу «эм-джи-эм гранд», статью из свободной энциклопедии Википедия о гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand Las Vegas и информацию из сети Интернет об отелях сети Эм Джи Эм Резортс Интернейшнл Лас-Вегас, не могут выступать в качестве доказательства приобретенной различительной способности данного элемента в составе знака на территории Российской Федерации на дату регистрации знака в МБ ВОИС. В силу указанного сочетание букв «MGM» в данном обозначении является слабым элементом.

Основную индивидуализирующую роль в композиции знака, наряду с изобразительным элементом, занимающим центральную часть композиции, играет словесный элемент «GRAND», который относится к полисемичным словам, имеющим в разных языках различное значение: в английском языке как прилагательное - большой, величественный, грандиозный, великий, возвышенный, благородный, важный, знатный, великолепно, пышный, роскошный, как

существительное - рояль; в немецком языке – гранд, большой шлем, бак, корыто; во французском языке – великое, возвышенное, взрослые, старшие, вельможи (см. Яндекс. Словари).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №175378 [1] представляет собой комбинированное обозначение , включающее слово «GRAND», каждая буква которого расположена на отдельной плашке черного цвета. Товарный знак охраняется в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 16.05.2016.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №271335[2] представляет собой словесное обозначение «ГРАНД GRAND», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 25 и услуг 41, 43, 44 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 21.10.2022.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №327791 [3] представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «GRAND», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ. Правообладатель товарного знака представил в ФИПС ходатайство о продлении срока действия данной регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического и семантического сходства словесные элементы «GRAND», входящие в состав знака по международной регистрации №1118128 и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] и занимающие в них доминирующее положение, характеризуются фонетическим и семантическим тождеством. Что касается визуальных различий, то при установленном фонетическом и семантическом сходстве словесных элементов,

занимающих доминирующее положение в знаке, они не играют решающего значения для общего вывода о сходстве знаков.

Однородность части товаров 25 и услуг 41, 43, 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1118128 и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] – [3], определяется их совпадением по роду и виду.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, относящихся к услугам магазинов по розничной продаже товаров и предоставлению информации в области покупок через Интернет, то они являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами; продажа аукционная; реклама интерактивная в компьютерной сети», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №327791 [3], и услугам 35 класса МКТУ «аукционная продажа; услуги по экспорту и импорту; сбыт товаров через посредников», для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №175378 [1].

Понятие «продвижение товаров» подразумевает совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, т.е. мероприятий по стимулированию и сбыту товаров, в том числе на торговых площадках – магазинах, супермаркетах и т.п., где обеспечивается создание благоприятного общественного мнения о товарах, которое стимулирует их продажу. Поскольку деятельность магазинов подразумевает приложение определенных усилий в целях увеличения сбыта товаров, услуги магазинов представляют собой составную часть услуг «продвижение товаров (для третьих лиц)». Такие услуги 35 класса МКТУ как «аукционная продажа; услуги по экспорту и импорту; сбыт товаров через посредников» также относятся к услугам, связанным с торговой деятельностью, осуществлению купли-продажи товаров, в силу чего могут быть признаны однородными услугам по розничной продаже товаров.

В силу изложенного знак по международной регистрации №1118128 в отношении однородных товаров 25 и услуг 35, 41, 43, 44 классов МКТУ в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1] – [3], несмотря на отдельные визуальные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что довод заявителя о том, что сравнение знака по международной регистрации №1118128 с противопоставленными товарными знаками необходимо проводить с учетом сфер деятельности их владельцев, нельзя признать убедительным, поскольку, несмотря на различие основных областей деятельности правообладателей сравниваемых товарных знаков, предоставление правовой охраны сходному до степени смешения знаку в отношении однородных товаров и услуг будет нарушать старшее исключительное право владельцев противопоставленных товарных знаков.

Что касается довода заявителя о том, что при обилии сосуществующих знаков со словесным элементом «GRAND» «...говорить об исключительных правах на слово «GRAND» не приходится...», то его нельзя признать убедительным, несмотря на многочисленные примеры использования этого слова в товарных знаках, поскольку в сочетаниях с другими словами оно может принимать различные значения, в том числе, выступать в качестве характеристики товаров и носить хвалебный характер. Именно приобретение различной семантической окраски в сочетании с различными существительными определяет большое количество товарных знаков, включающих слово «GRAND».

Кроме того, решение вопроса о возможности предоставления правовой охраны товарному знаку принимается исходя из конкретных обстоятельств по каждому делу в отдельности, в том числе, индивидуализирующей роли, которую играет сходный элемент в товарном знаке, возможности предоставления согласия правообладателей сходных до степени смешения товарных знаков, и т.п.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1118128 в отношении товаров 25 (части) и услуг 35, 41, 43, 44 классов МКТУ следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2014.