

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 06.06.2018 возражение Публичного акционерного общества «ГАЗ», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016746396 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016746396 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров 12, 16, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «ГАЗ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12, 16, 28 и услуг 35 классов МКТУ с общеизвестным товарным знаком



по свидетельству № 156 и с товарными знаками



или



по свидетельствам №№ 166774, 179055,

371410, 372075 и 415214, охраняемыми на имя другого лица (компании Ford Motor Company, Соединенные Штаты Америки) и имеющими более ранние приоритеты, а

также со знаками  и «GAS» по международным регистрациям №№ 811241 и 1073006, охраняемыми на имя другого лица (компании GROTTO S.P.A., Италия) и имеющими также более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.04.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как доминирующие в их составе словесные элементы имеют совершенно разный состав звуков и букв и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное использованием букв разных (русского – латинского) алфавитов, а также отличаются своим семантическим значением, поскольку словесный элемент «ГАЗ» в составе заявленного обозначения воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя, широко известной российскому потребителю отечественной автомобилестроительной компании, – историческую аббревиатуру от «Горьковский автомобильный завод».

При этом заявителем было отмечено в возражении и то, что заявленное обозначение в целом воспроизводит первую историческую эмблему Горьковского автомобильного завода, которой маркировалась его продукция с 1932 по 1956 гг.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

К возражению приложены, в частности, распечатки сведений из сети Интернет о первой исторической эмблеме Горьковского автомобильного завода [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.12.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 1 и подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «ГАЗ», так как он занимает центральное положение и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде простой геометрической фигуры в виде овала, играющий второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для доминирующего слова. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного

знака с приоритетом от 07.12.2016 испрашивается в отношении товаров 12, 16, 28 и услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленные общеизвестный товарный знак по

свидетельству № 156 и товарные знаки



или



по

свидетельствам №№ 166774, 179055, 371410, 372075 и 415214, охраняемые на имя другого лица (компании Ford Motor Company, Соединенные Штаты Америки) и

имеющие более ранние приоритеты, а также знаки



и «GAS» по

международным регистрациям №№ 811241 и 1073006, охраняемые на имя другого лица (компании GROTTO S.P.A., Италия) и имеющие также более ранние приоритеты, представляют собой комбинированные или словесное обозначения, в которых доминируют словесные элементы, соответственно, «Ford» и «GAS», выполненные оригинальным или стандартным шрифтами буквами латинского алфавита, так как они занимают центральное положение в знаках и запоминаются легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль. Данные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 12, 16, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, что обусловливается исполнением доминирующих в их составах, то есть несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, слов («ГАЗ» – «Ford», «GAS») буквами разных (русского – латинского) алфавитов, причем графические начертания этих букв, в основном, не совпадают и, очевидно, визуальное существенно отличаются друг от друга. Сравниваемые слова имеют абсолютно разный состав букв.

При этом они имеют и совершенно разный состав звуков, их произношение, то есть не являются сходными и по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Кроме того, словесный элемент «ГАЗ» в составе заявленного обозначения воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя, который, действительно, является широко известной российским потребителям отечественной автомобилестроительной компанией, использующей известную им историческую аббревиатуру своего правопреемника в период СССР – Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). Данное обстоятельство позволяет прийти к выводу о его несходстве с противопоставленными знаками и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

К тому же, заявленное обозначение в целом воспроизводит первую историческую эмблему Горьковского автомобильного завода –



, которой маркировалась в СССР его продукция



с 1932 по 1956 гг. [1].

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки никак не являются сходными в целом.

Часть приведенных в заявке товаров и услуг являются однородными товарам и услугам, для которых охраняются противопоставленные знаки, но ввиду

отсутствия сходства у сравниваемых знаков не имеется принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016746396.