

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 29.12.2011, поданное ООО «Техно-вуд», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397532, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008718685/50 с приоритетом от 11.06.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.12.2009 за №397532 на имя Зайцева И.В., Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 19, 20 и услуг 37, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак по свидетельству №397532 представляет собой словесно-графическое обозначение, в виде словесного элемента «GRANDMASTER», в котором буква «D» выполнена в круге с завитками.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397532, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным обозначением «GRANDECOR», которое используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации товаров и услуг 19, 20, 37, 40 классов МКТУ;

- сходство обозначений установлено по следующим признакам:

- тождеством графического элемента, выполненного в виде обрамленной завитками буквы «D» в окружности, в словах «GRANDMASTER» и «GRANDECOR» и его одинаковым расположением в данных словах;

- одинаковым соотношением размера графического элемента и остальных букв в словах «GRANDMASTER» и «GRANDECOR»;

- фонетическим тождеством начальных частей сравниваемых обозначений «GRAND-»;

- исполнением словесных элементов буквами латинского алфавита, одинаковым шрифтом;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что обозначение «GRANDECOR» используется им задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и стало широко известно потребителям;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397532 на имя другого лица способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- кроме того, оспариваемый товарный знак включает графический элемент, тождественный фрагменту произведения дизайна, а также содержит фрагмент «GRAND-» тождественный фрагменту известного произведения – макету товарного знака «GRANDECOR», права на которые возникли до даты приоритета оспариваемого товарного знака «GRANDMASTER»;

- изображение комбинированного товарного знака «GRANDECOR» было разработано дизайнером и арт-директором ООО «Техно-вуд» (лицо, подавшее возражение) Михеевой Н.Л., право на использование которого было ей передано ООО «Техно-вуд».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии документов по заявке №2010713303/50 [1];

- распечатки страниц из газеты «Стройинформ», журналов «Архидом», «Лучшие интерьеры», «Обустройство и ремонт», «LUXE ИНТЕРЬЕР» [2];

- распечатки с сайта grandecor.ru [3];
- рекламные материалы (листовки, каталоги) [4];
- копии уставных документов ООО ТК «ГранДекор» и выписки из ЕГРЮЛ [5];
- копии уставных документов ООО «Техно-вуд» и выписки из ЕГРЮЛ [6];
- справка ООО «Техно-вуд» о территории и объеме продаж продукции, маркированной обозначением «GRANDECOR» [7];
- копия трудового соглашения №1 от 16.01.2006 о создании эскиза товарного знака «GRANDECOR» и Приложение №1, Акт сдачи-приемки к нему [8];
- копии материалов, содержащие сведения о Михеевой Н.Л. [9];
- копия статьи Михеевой Н.Л. [10];
- электронная публикация словесного товарного знака «GRANDECOR» по свидетельству №323325 [11].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397532 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 29.12.2011, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «GRANDMASTER» и обозначение «GRANDECOR» не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются фонетически и семантически;
- словесная часть является более сильной и запоминающейся для потребителя, так как при звуковой рекламе передается только словесная часть;
- таким образом, между сравниваемыми обозначениями отсутствует сходство до степени смешения;
- кроме того, правообладатель отмечает, что «изготовитель товаров обязан донести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации и место ее нахождения. Таким образом, в момент приобретения товаров или оказания услуг потребитель будет располагать информацией о лице, которое производит товары и

оказывает услуги, следовательно, маркировка товаров заявленным обозначением не станет причиной введения потребителя в заблуждение»;

- оспариваемый товарный знак не является тождественным с произведением дизайна, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397532 не противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397532

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки (11.06.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2008718685/50 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №397532 представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого состоит из элементов «GRAN» и «MASTER», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, выполненного в виде композиции, состоящей из буквы «D» с завитками, расположенной в круге. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 20, 37, 40 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленные материалы [2,3] свидетельствуют о том, что действительно обозначение «GRANDECOR», включающее изобразительный элемент, тождественный изобразительному элементу оспариваемого товарного знака, использовалось на российском рынке до даты подачи заявки. Однако указанные материалы касаются только размещения рекламы товаров (карнизы, наличники, бордюры, плинтуса, и элементы из декора натурального дерева) в различных средствах массовой информации. При этом в материалах [2,3] в качестве производителя товаров указана компания GRANDECOR.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, ООО Торговая Компания «ГранДекор» входит в группу компаний с ООО «Техно-вуд», вместе с тем анализ представленных материалов [14, 15, 17, 18] не позволяет коллегии сделать вывод о том, что ООО «Техно-вуд» (лицо, подавшее возражение) и компания «GRANDECOR» являются единым хозяйствующим субъектом.

Что касается представленной справки по объемам продаж товаров [7], то следует отметить, что она носит декларативный характер.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты подачи заявки уже сложилась

устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение. Указанное делает довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №397532 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, необоснованным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак содержит изобразительный элемент, тождественный фрагменту произведения дизайна, права на которое возникли у ООО «Техно-вуд» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из представленных материалов [8] следует, что в рамках Трудового соглашения Михеевой Н.Л. был разработан макет изобразительного товарного знака (далее – произведение), которое состоит из словесных элементов «GRAN» и «ECOR», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенного между ними изобразительного элемента в виде буква «D» с завитушками в круге.

В соответствии с законодательством оспариваемый товарный знак должен быть тождественен либо всему произведению, либо его части.

Анализ оспариваемого товарного знака и указанного произведения показал, что оспариваемый знак включает тождественные словесный элемент «GRAN» и изобразительный элемент. Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке присутствует дополнительный словесный элемент «MASTER», который не позволяет установить тождество оспариваемого товарного знака и указанного выше произведения.

Коллегия Палаты по патентным отмечает, что на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2012, правообладателем устно было выражено сомнение о наличии исключительных авторских прав ООО «Техно-вуд». Таким образом, следует констатировать наличие спора между правообладателем и лицом, подавшим возражение. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым разъяснить, что установление авторства не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В связи с вышеизложенным, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №397532 требованиям, регламентированным подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397532.