

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 05.12.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный Склад», г. Новосибирск (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518996, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012729655 с приоритетом от 22.08.2012 зарегистрирован за №518996 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.07.2014 в отношении товаров 11, 17 классов МКТУ на имя Мамонтова Алексея Васильевича, г. Новосибирск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «GROSS», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква слова «GROSS» околонтурена графическими элементами в виде ромбов. Знак зарегистрирован в оранжевом, синем, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 05.12.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №518996 в отношении всех товаров 11, 17 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, словесным товарным знаком «GROSS AQUA» по свидетельству №343001, имеющим более ранний приоритет и действующим в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №518996 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №343001 визуально сходны за счет их выполнения буквами латинского алфавита;

- сравниваемые знаки являются семантически сходными, поскольку входящий в состав противопоставленного товарного знака словесный элемент «AQUA» относится к слабым элементам, и семантически доминирующим элементом является «GROSS», который совпадает со словесным элементом оспариваемого товарного знака;

- товары 11, 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №518996, являются однородными товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №343001, поскольку имеют одно назначение, условия сбыта, круг потребителей;

- продукция лица, подавшего возражение, хорошо известна российскому потребителю с 2005 года.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило материалы, подтверждающие рекламу и использование товарного знака «GROSS AQUA» [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 05.12.2014 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №518996 недействительной в отношении всех товаров 11, 17 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак фонетически, семантически и графически несходны за счет наличия в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «AQUA», а также за счет наличия в оспариваемом товарном знаке графических элементов в виде ромбов с укороченной нижней частью и различного цветового сочетания;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №343001 является устойчивым словосочетанием (БОЛЬШАЯ ВОДА);

- доводы лица, подавшего возражение, о широкой известности ООО «Региональный Склад» как производителя продукции, маркированной обозначением «GROSS AQUA», не подтверждены фактически.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №518996.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (22.08.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №518996 правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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 требованиями пункта 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №518996 представляет собой



комбинированное обозначение « » в виде словесного элемента «GROSS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от буквы «G» по ее контуру расположены ромбы с укороченной нижней частью. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в оранжевом, синем и белом цветовом сочетании в отношении товаров 11, 17 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №343001 представляет собой словесное обозначение «GROSS AQUA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №518996 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №343001 показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Яндекс. Словари) слово:

- «gross» в переводе с английского на русский язык означает «большой, крупный, толстый, тучный»;

- слово «AQUA» в переводе с английского языка – «вода, раствор, жидкость».

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака относительно того, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №343001 является устойчивым словосочетанием признан неубедительным, так как такое словосочетание отсутствует в словарно-справочных источниках, в связи с чем правомерно проводить экспертизу по каждому словесному элементу.

Необходимо отметить, что в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №343001 «GROSS AQUA» слово «GROSS» является наиболее сильным элементом, поскольку восприятие потребителем товарного знака «GROSS AQUA» начинается именно со словесного элемента «GROSS», занимающего начальную наиболее сильную позицию в противопоставленном знаке, а слово «AQUA» слабым в силу частого применения. Так, по сведениям сети Интернет (www.wipo.int/romarin/, www.fips.ru – реестр товарных знаков знаков обслуживания) существуют знаки по свидетельствам №305310 «Vivo-Aqua», №410760 «Bell Aqua», №251305 «AQUA RESULT», №338853 «AQUA WELL» и т.д., правовая охрана которых действует в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, включающих в свой состав элемент ««AQUA»». Указанное позволяет сделать вывод о том, что элемент «AQUA» в отношении товаров 11 класса МКТУ является «слабым» элементом.

Резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются с друг другом в силу фонетического и семантического тождества входящего в их состав словесного элемента «GROSS».

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства показал, что сравниваемые товарные знаки сходны в силу использования при их написании заглавных букв одного алфавита (латинского), стандартного шрифта. Присутствие в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №518996 изобразительных элементов не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Указанное обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №518996 является сходным по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №343001 .

Анализ перечней товаров 11, 17 классов МКТУ показал следующее.

Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, однородны товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, так как либо совпадают, либо относятся к одной и той же родовой группе (устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические), имеют одинаковые условия их реализации, круг потребителей.

Поскольку сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, а не тождественными, товары 17 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не могут быть признаны однородными товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №343001.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №518996 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №343001 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 05.12.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518996 недействительным в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.