

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.03.2012, поданное компанией ГРАФФ ДАЙМЭНДС ЛИМИТЕД, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436712, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 10.05.2011 за №436712 по заявке №2010727061/50 с приоритетом от 23.08.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дорограф», Москва (далее - правообладатель) для товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 23.08.2020.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ДОРОГРАФ», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.03.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №436712 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение является владельцем серии знаков по международным регистрациям №778623 «GRAFF», №1011050 «GRAFFSTAR», №1011051 «GRAFFSUPERSTAR», №1011052 «MASTERGRAFF», №1011053 «BABYGRAFF», №1038541 «GRAFF», которым ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ и однородных услуг 35 класса МКТУ;

- элемент «граф» является составной частью сложных слов и соответствует по значению словам «пишущий», «записывающий»;

- знаки по международным регистрациям №778623, №1011050, №1011051, №1011052, №1011053, №1038541 объединены сильным элементом «GRAFF», который воспроизводит фамилию основателя и владельца компании лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак «ДОРОГРАФ» сходен до степени смешения с указанной серией знаков, поскольку знаки сходны по фонетическому критерию и зарегистрированы в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- товары, маркируемые обозначением «ДОРОГРАФ», могут быть восприняты потребителем как еще один товар известной серии «GRAFF», произведенной компанией лица, подавшего возражение;

- компания ГРАФФ ДАЙМЭНДС ЛИМИТЕД основана в 1960 году и является одной из лидирующих ювелирных компаний в мире, а также крупнейшим дилером редких и наиболее дорогих драгоценных камней и имеет сеть магазинов по всему миру.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №436712 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки международных регистраций, принадлежащих лицу, подавшему возражение [1];

- распечатки из электронного словаря ABBYY Lingvo [2];

- распечатки материалов с сайта лица, подавшего возражение www.graffdiamonds.com [3];

- распечатки из сети Интернет о компании ГРАФФ ДАЙМЭНДС ЛИМИТЕД [4].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 01.03.2012 на заседание коллегии по его рассмотрению, состоявшееся 17.05.2012, не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (23.08.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №436712 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 представляет собой словесное обозначение «ДОРОГРАФ», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированных в отношении товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, знаков по международным регистрациям №778623 «GRAFF», №1011050 «GRAFFSTAR», №1011051 «GRAFFSUPERSTAR», №1011052 «MASTERGRAFF», №1011053 «BABYGRAFF», №1038541 «GRAFF», в основе которых, по мнению лица, подавшего возражение, лежат знаки «GRAFF» по международным регистрациям №778623, №1038541.

При оценке сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков с учетом критериев сходства словесных обозначений коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Знаки по международным регистрациям №778623 «GRAFF», №1011050 «GRAFFSTAR», №1011051 «GRAFFSUPERSTAR», №1011052 «MASTERGRAFF», №1011053 «BABYGRAFF», №1038541 «GRAFF» образуют серию знаков с элементом «GRAFF» (произносится «ГРАФ»). При этом, именно данный элемент позволяет ассоциировать знаки с компанией заявителя. Элемент «GRAFF» является либо единственным в данных обозначениях, либо занимает первоначальную или конечную позицию в них, соединенный с другими словесными компонентами.

Оспариваемый знак «ДОРОГРАФ» также содержит конечную часть «-ГРАФ». При этом, в оспариваемом товарном знаке элемент «-ГРАФ» совпадает по расположению со

знаками по международным регистрациям №1011052 «MASTERGRAFF», №1011053 «BABYGRAFF».

Таким образом, наличие в сравниваемых знаках фонетически тождественных частей «GRAFF/ГРАФ», а также их одинаковое построение обуславливают вывод об ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

То есть обозначение «ДОРОГРАФ» будет воспринято потребителем как одно из обозначений из серии знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление при их восприятии. Однако визуальный фактор сходства имеет второстепенное значение и не может повлиять на вывод о сходстве знаков, в состав которых входят сходные словесные элементы.

Необходимо пояснить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно. Так, в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу изложенного сравниваемые знаки признаны палатой по патентным спорам сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 14 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях международных регистраций №778623, №1011050, №1011051, №1011052, №1011053, №1038541 и товарного знака по свидетельству №436712, однородны, поскольку относятся к одному роду/виду, имеют одно назначение (часы, хронометрические приборы/продвижение товаров, реализация товаров).

Кроме того, при принятии решения, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с нормами статьи 10 bis Парижской конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06 и №3691/06, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя.

По сведениям сети Интернет (см. www.graffdiamonds.com, www.mercuru.ru, www.ippnou.ru, www.watchnews.com, www.forbes.ru, www.watchrussia.com) эксклюзивные часы, маркируемые обозначением «GRAFF» в течение 50 лет выпускает компания ГРФФ ДАЙМЭНДС ЛИМИТЕД и имеет мировую известность. В 2006 году в России открыты два бутика представляющих продукцию данной компании. Указанное, позволяет сделать вывод, что потребитель хорошо знаком с продукцией, маркируемой обозначением «GRAFF».

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак «ДОРОГРАФ» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ со знаками по международным регистрациям №778623, №1011050, №1011051, №1011052, №1011053, №1038541, что приводит к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №436712 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.03.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436712 недействительным полностью.