

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 31.01.2012, поданное ООО «Техно-вуд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.10.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010713303, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010713303 с приоритетом от 23.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров/услуг 17, 19, 20, 35, 37 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

«» заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой оригинальное написание слова английского языка «GRANDECOR», транслитерация - «ГРАНДЕКОР». Буква «D» в слове немного крупнее других букв, и выполнена в окружности, в которой расположены три декоративных элемента в виде штрихов. Знак выполнен в желтом цвете.

Роспатентом принято решение от 24.10.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010713303 в отношении части заявленных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 37, 42 классов МКТУ и всех товаров 17, 19, 20 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что оригинальный изобразительный элемент заявленного обозначения, важный для индивидуализации товаров и услуг сходен до

степени смешения с изобразительным элементом товарного знака по свидетельству № 397532.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал сходство до степени смешения их изобразительных элементов, различие которых состоит лишь в цветовом исполнении (желтый – в заявленном обозначении, черный – в противопоставленном товарном знаке).

При этом изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях расположены в центре словесных элементов таким образом, что начальные части («GRAN-») не только фонетически тождественны, но и выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что придает обозначениям графическое сходство, позволяя сделать вывод об их сходстве до степени смешения, основанном на общем зрительном впечатлении.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.10.2011.

Для снятия противопоставления в виде товарного знака по свидетельству № 397532 им было подано в Палату по патентным спорам возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397532. Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397532 означает недействительность исключительного права с момента его возникновения. Соответственно при принятии решения по заявке № 2010713303, товарный знак по свидетельству № 397532 не должен был быть противопоставлен.

Также в возражении изложена просьба объединить рассмотрение настоящего возражения с рассмотрением возражения против правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397532.

К возражению приложена распечатка «Научно-практического комментария к Гражданскому кодексу Российской Федерации».

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010713303 в отношении всех первоначально заявленных товаров/услуг 17, 19, 20, 35, 37 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (23.04.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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 требованиями пункта 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«» со словесным элементом «GRANDECOR». Буквы «G», «R», «A», «N», «E», «C», «O», «R» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «D» находится в окружности с пересекающими её оригинальными завитками. Обозначение выполнено в желтом цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении всех первоначально заявленных товаров/услуг 17, 19, 20, 35, 37 и 42 классов МКТУ [1].

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 397532 комбинированный со словесным элементом «GRANDMASTER». Буквы «G», «R», «A», «N», «M», «A», «S», «T», «E», «R» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «D» находится в окружности с пересекающими её оригинальными завитками. Обозначение выполнено в черном цвете. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров/услуг 19, 20, 37 и 40 классов МКТУ [2].

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они являются сходными в целом, поскольку включают идентичный изобразительный элемент, имеют одинаковое композиционное построение (расположение букв и изобразительного элемента в обозначениях относительно друг друга) и одинаковые пропорции.

Необходимо также подчеркнуть, что изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях расположены в центре словесных элементов таким образом, что начальные их части («GRAN»-) не только фонетически тождественны, но и выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что придает обозначениям графическое сходство, позволяя сделать вывод об их сходстве до степени смешения, основанном на общем зрительном впечатлении.

При установлении однородности товаров и услуг определялась принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю (лицу, оказывающему услуги).

Так, все товары 17, 19, 20 и часть услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, которым было отказано в государственной регистрации и товары 19, 20, 37 и 40 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [2] однородны, поскольку они либо совпадают (статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; шкафы), либо относятся к одному роду/виду.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с товарным знаком [2], а вышеперечисленные товары и услуги, указанные в их перечнях, являются однородными, что заявителем не оспаривалось.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам нет оснований для изменения решения Роспатента от 24.10.2011.

В отношении просьбы о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам необходимо указать следующее. В качестве основания для переноса заявитель ссылается на наличие у него товарного знака по свидетельству № 323325, а также возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку «GRANDMASTER» по свидетельству № 397532.

Вместе с тем, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны является наличие изобразительного элемента в виде стилизованного изображения буквы «D» в окружности, которое отсутствует в принадлежащем ему знаке № 323325.

Что касается рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397532, то в основу данного возражения положено мнение о наличии авторских прав на изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «D» в окружности. Однако, рассмотрение вопроса о принадлежности авторских прав не относится к компетенции Палаты по патентным спорам и разрешается в судебном порядке.

В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным рассмотреть возражение по заявке № 2010713303 на заседании коллегии 20.02.2012.

Таким образом основание для вывода о неправомерности противопоставления вышеназванного товарного знака в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.01.2012, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2011.