

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, поступившее 03.03.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ОАО «ГУЛЛИВЕР», 121099, Москва, пер. Проточный, 14/1/2 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014734656, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014734656, поданной 14.10.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 07, 16, 17, 24 и услуг 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного



знака заявлено изобразительное обозначение , включающее стилизованное изображение человека, справа от которого расположены геометрические фигуры неопределенной формы, частично соединенные между собой.

Роспатентом 01.12.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014734656 в отношении товаров 17 и услуг 40 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 03, 05, 07, 16, 24 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

The logo consists of the word "Gulliver" in a blue, sans-serif font, centered within a yellow rectangular background.

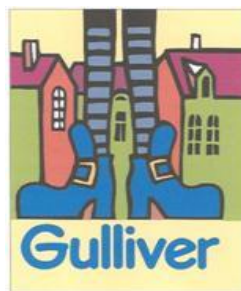
- с товарными знаками: по свидетельству №539656 с

The logo features the word "Гулливвер" in a stylized, cursive script font.

приоритетом от 28.02.2014 – (1), по свидетельству №471428 с

The logo shows the word "Gulliver" in a blue, sans-serif font, centered within a yellow rectangular background.

приоритетом от 08.04.2010 – (2), по свидетельству №374992



с приоритетом от 21.03.2007 – (3), по свидетельству №374991 с
приоритетом от 20.03.2007 – (4), зарегистрированными на имя ЗАО Холдинговая
компания "Абсолют", 107023, Москва, Мажоров пер., 14, стр. 5, в отношении
однородных товаров 03, 05, 16, 24 классов МКТУ;



- со знаком по международной регистрации №1224760,

с конвенционным приоритетом от 07.08.2014 – (5), правовая охрана которому
испрашивается на территории Российской Федерации на имя OFFICINE SGARIBOLDI
S.N.C. DI SGARIBOLDI GIUSEPPE & C., Италия в отношении однородных товаров
07 класса МКТУ.

В Роспатент 03.03.2016 поступило возражение, основные доводы которого
сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-
4) и знак по международной регистрации №1224760 (5) не являются сходными,
поскольку производят разное зрительное впечатление.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 01.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014734656 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (14.10.2014) поступления заявки №2014734656 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 пункта 6 (2) 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 и 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2014734656 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека и словесный элемент «GULLIVER», выполненный в виде геометрических фигур различной формы, частично соединенных между собой.



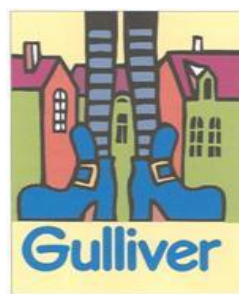
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №539656 с приоритетом от 28.02.2014 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «GULLIVER», выполненный буквами латинского алфавита.

Гулливер

Противопоставленный товарный знак, по свидетельству №471428 с приоритетом от 08.04.2010 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита;



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №374992 с приоритетом от 21.03.2007 – (3), представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «GULLIVER», выполненный буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №374991 с приоритетом от 20.03.2007 – (4) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения домов и ног, в нижней части - словесный элемент «GULLIVER», выполненный буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знакам (1-4) предоставлена, в частности, в отношении товаров 03, 05, 16, 24 классов МКТУ.



Противопоставленный знак по международной регистрации №1224760, с конвенционным приоритетом от 07.08.2014 – (5) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент

«GULLIVER», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры сложной формы.

В заявленном обозначении изображение словесного элемента имеет оригинальную художественную проработку, в связи с чем воспринимается как графическая комбинация из геометрических фигур и букв. В силу этого обстоятельства указанный элемент утратил в заявленном обозначении словесный характер и воспринимается как оригинальное изобразительное обозначение.

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что решающее значение при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5) имеет визуальный фактор сходства.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-5) не являются сходными, поскольку общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений различно, поскольку сравниваемые обозначения существенно различаются композиционным построением, цветовым исполнением, а также наличием в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках (1, 3-5) различных изобразительных элементов.

Товары 03, 05, 07, 16, 24 классов МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и в перечнях противопоставленных знаков (1-5), либо совпадают, либо соотносятся как род-вид, имеют одно назначение и один круг потребителей, т.е. являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые обозначения не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности сопоставляемых товаров одному лицу.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2016, изменить решение Роспатента от 01.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014734656.