

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, рассмотрела поступившее 10.04.2018 возражение, поданное компанией ГЛОБУС Холдинг ГмбХ Унд Ко.КГ (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617076, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015723808 с приоритетом от 31.07.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров Российской Федерации 24.05.2017 за №617076 в отношении услуг 40 класса МКТУ на имя Аветисяна Романа Гагиковича (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение состоящее из эллипсовидного кольца, внутри которого на трех строках расположены словосочетания «группа компаний», «король качества» и слово «ГЛОБУС», выполненное крупными заглавными буквами русского алфавита и занимающее доминирующее положение в обозначении, а его буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения зеного шара. По периметру внешнего кольца сверху и снизу расположены словесные обозначения «The group companies» и «Globus»

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.04.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что

правовая охрана товарному знаку по свидетельству №617076 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем действующего на территории Российской Федерации товарного знака «Глобус» по свидетельству № 601937 [1] с более ранней датой приоритета и зарегистрированного в отношении однородных услуг;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным товарным знаком на основании фонетического и семантического тождества доминирующих в них словесных элементов «ГЛОБУС», а также их графического сходства;

- также оспариваемый товарный знак по свидетельству № 617076 включает отдельно расположенную надпись «Globus», являющуюся фонетически и семантически сходной до степени смешения со словесным элементом товарного знака по свидетельству № 601937;

- кроме того, оспариваемый знак включает и отдельно расположенные надписи: «The group of company» (группа компаний), также выполненные мелким шрифтом и являющиеся неохранными элементами товарного знака, в то же время при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов;

- оспариваемый знак включает и отдельно расположенную на периферии композиции надпись «король качества», выполненную мелким шрифтом. Однако, эта надпись не влияет на восприятие знака потребителем, поскольку выполнена мелким шрифтом. Кроме того, обозначение «Король», указывающее на хвalebные свойства товаров и услуг, является часто встречающимся в фондах товарных знаков РФ (см. №№ 597435, 494830, 611116, 624677, 590256, 283293 и пр.), и не обладает высокой различительной способностью;

- графическое сходство знаков обусловлено следующим – оба знака включают слово «ГЛОБУС», выполненное печатными заглавными буквами кириллического алфавита, сравниваемые знаки выполнены в оттенках красной цветовой гаммы, оба

знака включают изображение глобуса, что способно создать у потребителя сходное впечатление от их восприятия, внешние контуры сравниваемых знаков имеют форму правильного овала, что еще больше усиливает их сходство;

- товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для услуг класса 40 - консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов, которые являются однородными услугам 40 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- Globus — международная сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России. Предприниматель Франц Брух (1801—1865) открыл в немецком городке Санкт-Вендель свой первый продовольственный магазин, пообещав покупателям самое надёжное и качественное обслуживание. В 1905 году магазин начал доставлять оптовые партии продовольственных товаров в магазины ближайших деревень, а с 1911 года стал использовать для этой цели автомобиль. В 1945 году правнуки Франца Бруха — Вальтер и Франц-Йозеф — открыли первые в Германии магазины самообслуживания, которые с 1966 года называются Globus;

- в России на основании лицензионного договора РД0238139 работает дочерняя компания Глобус Гмбх, Общество с ограниченной ответственностью "Гиперглобус";

- первый гипермаркет компании в России был открыт в 2006 году в городе Щёлково, в настоящее время гипермаркеты «Глобус» в городах Подмосковья, в Рязани, Твери, Туле, Владимире, Ярославле;

- при поиске в сети Интернет было выявлено более 35 страниц, включавших сведения о гипермаркетах Глобус, из чего следует, что товарный знак [1] хорошо известен потребителям как производитель и продавец продуктов питания;

- использование товарного знака № 617076 г-ном Аветисяном Р.Г. способно ввести потребителя РФ в заблуждение в отношении лица оказывающего услуги 40

класса МКТУ - консервирование пищевых продуктов (мяса); копчение пищевых продуктов (мяса);

- введение потребителя в заблуждение возможно еще и потому, что ООО «Гиперглобус» на основании вышеуказанного лицензионного договора производит копчение мясных продуктов, что подтверждается бухгалтерской справкой от 21.11.2017 о наличии на балансе этого лица камер копчения и варения мясных продуктов, Санитарно-эпидемиологическими заключениями, а также данными сайта <https://www.globus.ru/>.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617076 недействительным полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения, указав, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными между собой, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, так как производят разное зрительное впечатление, что обусловлено разной формой, длиной обозначений за счет разного количества входящих в них слов, разных шрифтовых и цветовых решений. Также в отзыве указано, что оспариваемый товарный знак использовался правообладателем до даты его приоритета в отношении услуг, для которых был зарегистрирован.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставит в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №617076.

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

С учетом даты (31.07.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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.

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно пункту 14.4.2.3 Правил 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №617076 представляет собой словесный элемент «ГЛОБУС», выполненный буквами русского алфавита, буква «О» в котором является стилизованным изображением земного шара (глобуса), и расположенный в центре эллипса, сверху и снизу от которого расположены неохраняемые словесные элементы «The group

companies», «группа компаний», а также словосочетание «король качества» и слово «Globus».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 40 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: консервирование пищевых продуктов (мяса); копчение пищевых продуктов (мяса).

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком



по свидетельству № 601937 [1] в отношении однородных услуг.

Знак охраняется, в частности, в отношении услуг 40 класса МКТУ - консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов.

Услуги 40 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и услуги 40 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории России товарный знак [1], являются однородными, поскольку они соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые знаки являются сходными фонетически и семантически, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество входящего в товарные знаки слова «ГЛОБУС», занимающего доминирующее положение в знаках и являющегося их основным индивидуализирующим элементом, что обусловлено центральным положением этого слова в обозначениях и выполнением его буквами более крупного размера (в оспариваемом знаке) по сравнению с остальными словами. Входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Globus» является лексической единицей немецкого языка, означает в переводе на

русский язык «глобус» (см. Интернет-словари), что также является сходным с противопоставленным знаком [1]. Что касается входящего в оспариваемый знак словосочетания «король качества», то указанный элемент не оказывает существенного влияния на восприятие знака потребителем, поскольку выполнен буквами значительно меньшего размера, чем слово «ГЛОБУС», и занимает в знаке периферийную позицию.

В отношении визуального сходства обозначений коллегия считает необходимым отметить следующее. Оба сравниваемых знака содержат выполненные буквами русского алфавита в оттенках красной цветовой гаммы словесные элементы «ГЛОБУС», расположенные на фоне фигур, имеющих форму горизонтально ориентированного овала, оба знака содержат изображение глобуса, что сближает сравниваемые товарные знаки визуально и приводит к возникновению у потребителя общего зрительного впечатления от этих знаков.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №617076 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Очевидно, что по отношению к услугам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №617076, указанное обозначение носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений об услугах или их изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного товарного знака к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики услуг либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

Возникновение указанных ассоциаций стало бы возможным в силу интенсивного и длительного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака тождественного или сходного обозначения при производстве однородных товаров/услуг и продвижении их на российском рынке.

Однако, следует отметить, что представленные в возражении материалы - бухгалтерская справка от 21.11.2017 о наличии на балансе дочерней компании лица, подавшего возражение (ООО «Гиперглобус»), камер копчения и варения мясных продуктов, санитарно-эпидемиологические заключения, а также данные с сайта <https://www.globus.ru> не содержат сведений о том, что лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность по оказанию услуг 40 класса МКТУ, связанная с копчением и консервированием продуктов под обозначением «ГЛОБУС».

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания товарного знака по свидетельству №617076 не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617076 недействительным полностью.