

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 08.11.2013, поданное компанией MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS SRL, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 05.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069454, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069454 с конвенционным приоритетом 16.11.2010, произведенной Международным Бюро ВОИС 24.11.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1069454 представляет собой словесное обозначение «GRAZIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 05.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1069454 было принято по результатам экспертизы, согласно которой было установлено, что знак по международной регистрации №1069454 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени

смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ:

- товарным знаком «ГРАЦИЯ» по свидетельству №179547[1];
- товарным знаком «GRACIA» по свидетельству №218799 [2];
- товарным знаком «ГРАЦИО GRAZIO» по свидетельству №372500 [3];
- товарным знаком со словесным элементом «ГРАЦИЯ» по свидетельству №416042 [4];
- товарным знаком со словесным элементом «ГРАЦИЯ» по свидетельству №428993 [5].

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, которое выражено в наличии совпадающих звуков и букв, расположением звуков по отношению друг к другу, близости состава гласных и согласных, равном количестве слогов, наличия тождественного звучания начальных частей обозначений и сходного звучания конечных частей, фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленные обозначения.

Возможность смешения знаков в гражданском обороте обусловлено однородностью услуг, имеющих одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 08.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства знака «GRAZIA» по международной регистрации №1069454 с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей соответствующей продукции, а также фонетических и визуальных признаков сходства, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069454 в отношении всех товаров и услуг 09, 35 и 38 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.11.2010) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1069454 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №1069454, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «GRAZIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «GRAZIA» представляет собой лексическую единицу языка, которое переводится на русский язык как регулировать, упорядочивать, приспособлять, соразмерять, выверять (см. Новый англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1996).

Противопоставленные товарные знаки  по свидетельству №179547 [1] и  по свидетельству №218799 [2] включают слова «ГРАЦИЯ», и «GRAZIA», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами соответственно русского и латинского алфавитов. Оба знака охраняются, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №372500 [3] представляет собой словесное обозначение «ГРАЦИО GRAZIO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №416042 [4] представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ГРАЦИЯ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ «информация деловая».



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №428993[5] представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ГРАЦИЯ», выполненный

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ «деловая экспертиза».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства словесные элементы «GRAZIA», «ГРАЦИЯ», «ГРАЦИО», «GRAZIO», «GRACIA», входящие в состав знака по международной регистрации №1069454 и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] и занимающие в них доминирующее положение, характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом букв и слогов, при этом совпадающие слоги имеют одинаковое расположение. Указанное определяет вывод об их фонетическом сходстве.

Словесные элементы «GRAZIA», «ГРАЦИЯ», «GRACIA» характеризуются семантическим тождеством, поскольку имеют одинаковое смысловое значение на итальянском, русском и испанском языках.

Слова «ГРАЦИО» и «GRAZIO», входящие в состав противопоставленного товарного знака [3], не имеют смыслового значения, однако, учитывая наличие близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, они могут вызывать в сознании российского потребителя сходные ассоциации со словом «GRAZIA».

Однородность части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1069454, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [5], определяется их совпадением по роду и виду.

В силу изложенного знак «GRAZIA» по международной регистрации №1069454 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1] – [5], несмотря на отдельные визуальные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что довод заявителя о том, что сравнение словесного знака по международной регистрации №1069454 с противопоставленными товарными знаками необходимо проводить с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей соответствующей продукции, нельзя признать убедительным, поскольку, несмотря на различие основных областей деятельности правообладателей сравниваемых товарных знаков, предоставление правовой охраны сходному до степени смешения знаку в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ будет нарушать старшее исключительное право владельцев противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069454 в отношении части услуг 35 класса МКТУ следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.11.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 05.08.2013.