

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 09.10.2013, поданное MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS SRL, Италия, (далее – заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1065384, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 16.11.2010 произведена Международным Бюро ВОИС 24.11.2010 за №1065384 на имя ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA, Италия. В последствии в соответствии с данными ВОИС в знак внесены изменения в сведения о владельце, в соответствии с которыми владельцем является заявитель.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 09, 16, 25 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1065384 представляет собой словесное обозначение «GRAZIA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 03.07.2013 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1065384. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1065384 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации для всех заявленных товаров и услуг 03, 25, 41 классов МКТУ и части товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг:

- «ГРАЦИЯ» (свидетельству №179547, приоритет от 22.03.1999, срок действия регистрации продлен до 22.03.2019) – [1];

- «ГРАЦИЯ» (свидетельству №205067, приоритет 30.09.1999, срок действия регистрации продлен до 30.09.2019) – [2];

- «GRACIA» (свидетельству №218799, приоритет от 15.01.2001, срок действия регистрации продлен до 15.01.2021) – [3];

- «GRACIA» (свидетельству №371991, приоритет от 12.11.2007 – [4];

- «ГРАЦИО GRAZIO» (свидетельству №372500, приоритет от 05.12.2007) – [5];

- «ГРАЦИЯ» (свидетельству №416042, приоритет от 17.07.2008) – [6];

- «ГРАЦИЯ» (свидетельству №428993, приоритет от 11.12.2008) – [7].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.10.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание, что анализ сравниваемых обозначений необходимо проводить с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей соответствующей продукции;

- учитывая разную специализацию заявителя (издательская деятельность) и владельцев противопоставленных товарных знаков по свидетельствам: №371991, №179547 и №218799 (производство одежды), №205067 (производство чая), №416042 (организация массовых мероприятий), разный круг потребителей их продукции, а также высокую известность знака «GRAZIA» по рассматриваемой международной регистрации на территории Российской Федерации, можно утверждать, что полностью отсутствует опасность смешения сравниваемых обозначений потребителями;

- на территории Российской Федерации не используются товарные знаки: по свидетельству №205067 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг, по свидетельству №428993, зарегистрированного на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, что исключает вероятность реального смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- сравниваемые знаки отличаются визуально и фонетически, в связи с чем являются несходными;

- при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую очередь таким признаком как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (например, реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть признаны однородными;

- сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой регистрации и противопоставленного товарного знака по свидетельству №416042, и сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой международной регистрации и противопоставленного товарного знака по свидетельству №372500, неоднородны, поскольку правообладатели указанных товарных знаков и заявитель оказывают услуги в абсолютно разных областях деятельности;

- кроме того, заявитель является владельцем словесного товарного знака «GRAZIA» по свидетельству № 97366 с приоритетом от 21 ноября 1990 года, в связи с чем знаку «GRAZIA» по международной регистрации №1065384 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части услуг 41 класса МКТУ, связанных с издательским делом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1065384 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (16.11.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1065384 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 принимается 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 №1065384 представляет собой словесное обозначение «GRAZIA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки: «ГРАЦИЯ» по свидетельству №179547 – [1], «GRACIA» по свидетельству №218799 – [3], «GRACIA» по свидетельству №371991 – [4] представляют собой словесные обозначения, выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки: «ГРАЦИЯ» по свидетельству №205067 – [2]; «ГРАЦИО GRAZIO» по свидетельству №372500 – [5] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №416042 – [6] представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого включает словесные элементы «ГРАЦИЯ» и «ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ В

ОБЛАСТИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ» (неохраняемый элемент знака), выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, изобразительная часть выполнена в виде стилизованного изображения женщины, обрамленного с двух сторон ветвями.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №428993 – [7] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ГРАЦИЯ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположенный в прямоугольной рамке, выполненной в виде цветочного орнамента.

Правовая охрана знакам [1,3] предоставлена, в частности, в отношении товаров 16, 25 и услуг 35 классов МКТУ, знаку [4] - в отношении товаров 25 класса МКТУ, знаку [2] - в частности, в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, знаку [5] - в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ, знаку [6] - в частности, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, знаку [7] - в частности, в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1065384 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рассматриваемом знаке, как и в противопоставленных знаках [1-7], единственным или основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь. Следует также отметить, что в противопоставленном знаке [6] основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ГРАЦИЯ», в отличие от элемента «ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ», который является неохраняемым элементом знака.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «GRAZIA» – «ГРАЦИЯ» – «GRACIA» – «ГРАЦИО GRAZIO».

Рассматриваемый знак и противопоставленные знаки [1-4, 6, 7] являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «GRAZIA» – «ГРАЦИЯ» – «GRACIA» (слово «GRAZIA» в переводе с итальянского языка имеет значение грация; слово «GRACIA» в переводе с испанского языка также означает грация (см. поисковую систему Яндекс-словари).

Рассматриваемый знак и противопоставленный знак [5] являются сходными до степени смешения в силу фонетического сходства (обусловленного одинаковым составом гласных; наличием близких и совпадающих букв/звуков; наличием совпадающих слогов и их расположением) и семантическим тождеством словесных элементов «GRAZIA» – «ГРАЦИО GRAZIO» (слово GRAZIO в переводе с чешского языка имеет значение грация см. сайт <http://mrtranslate.ru/translate/czech-russian.html>).

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов рассматриваемого знака и знаков [1,2,6,7] буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленных знаках [6,7] изобразительных элементов, а в знаках [1,3,4] – оригинального графического исполнения словесного элемента, которое не привело к утрате ими словесного характера, не влияют на вывод о сходстве обозначений в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и на наличие иных словесных элементов.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги однородны, поскольку соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатели противопоставленных товарных знаков (1-7) и заявитель осуществляют свою деятельность в разных отраслях, а также то, что правообладатели противопоставленных знаков используют свои товарные знаки только в отношении части товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана, следует отметить, что оценке подлежат именно те товары услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

Что касается довода заявителя о том, что рассматриваемому знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с публикацией журналов, так как он является

правообладателем товарного знака «GRAZIA» по свидетельству №97366, зарегистрированного в отношении товаров 16 класса МКТУ «газеты, журналы» следует отметить следующее.

Законодательством не предусмотрен учет наличия старших прав на сходные обозначения у заявителя, а напротив, предусмотрена экспертиза по каждой заявке в отдельности и противопоставляются все более ранние права.

Противопоставленный товарный знак [6] зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным, в связи с чем не может не учитываться при анализе охраноспособности рассматриваемого знака. При этом оценка правомерности предоставления правовой охраны указанному товарному знаку может быть рассмотрена в рамках иного возражения.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации и противопоставленных знаков в отношении однородных товаров и услуг обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.10.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 03.07.2013.