

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 16.10.2013, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722562, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012722562 с приоритетом от 03.07.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Гран При», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Решение Роспатента от 20.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722562 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, правовая охрана которым предоставлена на имя других лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ:

- «КОЛЛЕКЦИЯ ГРАН-ПРИ» (свидетельство №268373, приоритет от 16.04.2002, срок действия регистрации продлен до 16.04.2022) – (1);
- «GRAND PRIX» (свидетельство №371175, приоритет от 16.08.2006) – (2);
- «ГРИН ПРИ» (свидетельство №358490, приоритет от 22.03.2007) – (3);
- «ФОРМУЛА 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ» (свидетельство №476084, приоритет от 22.10.2010) – (4);
- «FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ» (свидетельство №476083, приоритет 22.10.2010) – (5);
- «GRAND PRIX DES NATIONS» (международная регистрация №3607361, приоритет от 29.09.1993) – (6).

В возражении от 16.10.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с принятым решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ, правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров: «алкогольные напитки (за исключением иных, кроме водки)»;

- противопоставленный товарный знак «КОЛЛЕКЦИЯ ГРАН-ПРИ» – (1) и заявленное обозначение не сходны до степени смешения ни по одному из признаков сходства обозначений. Также отсутствие сходства подтверждается регистрацией товарных знаков: «Гран При» – (3) и «GRAND PRIX» – (2), зарегистрированных на имя иного лица;

- в отношении противопоставленных товарных знаков (2-6) следует отметить, что они зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», которые неоднородны товарам уточненного перечня;

- по мнению заявителя, товары «пиво» и «водка» относятся к разному роду (виду) товаров, имеют разное назначение, свойства, потребительские свойства, изготавливаются из разного вида материала, по разной технологии, имеют разные условия реализации, не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722562 в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением иных, кроме водки)».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (03.07.2012) поступления заявки №2012722562 правовая база для оценки охраноспособности 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, 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2012722562 представляет собой словесное обозначение «Гран При», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки: «КОЛЛЕКЦИЯ ГРАН-ПРИ» – (1), «GRAND PRIX» – (2), «ФОРМУЛА 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ» – (4), «FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ» – (5), представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита, соответственно.

Противопоставленный знак – (3) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из словесного элемента «ГРИН ПРИ» и изобразительных элементов в виде стилизованных изображений: флага (расположенного слева от словесного элемента) и цветка, сердца, звезды бокала (расположенных справа от словесного элемента). Знак охраняется в красном, черном, белом, желтом цветовом сочетании.

Противопоставленные знак – (6) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, на которой помещены словесные элементы «GRAND PRIX DES NATIONS», слева от которой расположен графический элемент «00:00», выполненный в оригинальной графике.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в частности в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правовая охрана знакам (2-6) предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что противопоставленные знаки (1-6) содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный заявленному обозначению словесный элемент (ГРИН ПРИ / GRAND PRIX), что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между рассматриваемым обозначением и противопоставленными ему товарными знаками имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительных элементов в знаках (3, 6), а также выполнением сравниваемых словесных элементов в знаках (2, 6) буквами разных алфавитов.

Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Относительно довода заявителя о том, что словесный элемент «КОЛЛЕКЦИЯ» в противопоставленном товарном знаке (1) является сильным, следует отметить следующее.

Частое использование словесного элемента «КОЛЛЕКЦИЯ» в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, ослабило его различительную способность (Например, зарегистрированные товарные знаки: «Национальная Коллекция», свидетельство №466808; «СЕРЕБРЯНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», свидетельство №447000; «ЖИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», свидетельство №445506; «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», свидетельство №302017; «СТАРАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ», свидетельство №278763; «ДОМАШНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ», свидетельство №409714 и др.). Что позволяет сделать вывод о том, что в противопоставленном знаке (1) основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «ГРАН-ПРИ».

Приведенные заявителем примеры (товарные знаки: «УДОВОЛЬСТВИЕ», «КОЛЛЕКЦИЯ УДОВОЛЬСТВИЯ», «КРЕМЛЕВСКАЯ», «КРЕМЛЕВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» (свидетельства: №294205, №249089, №448502, №277803), зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя иных лиц, не могут быть приняты во внимание. Каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров: «алкогольные напитки (за исключением иных, кроме водки)».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые», противопоставленным товарным знакам (1-6), в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-6) в отношении однородных товаров обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2013.