

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 08.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722550, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012722550 с приоритетом от 03.07.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РОССИЙСКИЙ ГРАНТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что данное обозначение означает выдаваемые Российской Федерацией безвозмездные субсидии на проведение научных или иных исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и иные цели, ввиду чего его государственная регистрация в

качестве товарного знака на имя заявителя будет противоречить общественным интересам и способна ущемить права других участников рынка.

В данном заключении было также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с обозначением «Grant's» по заявке № 2012705127, заявленным на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица (компания «Уильям Грант энд Санз Лимитед», Шотландия) и имеющим более ранний приоритет. Впоследствии по указанной заявке было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака и выдано свидетельство за № 515766.

Кроме того, экспертизой было указано на то, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «GRANT'S», «ГРАНТС» по свидетельствам №№ 36218, 122151, 126233, 161918 и 317410, зарегистрированными также на имя компании «Уильям Грант энд Санз Лимитед», Шотландия, и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не может быть отнесено к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, так как оно не имеет какого-либо непристойного содержания, призывов антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство или религиозные чувства, а также слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как заявленное обозначение состоит из двух грамматически и семантически связанных слов, образующих единое

словосочетание со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Необходимо отметить, что данный перечень обозначений, согласно указанной правовой норме, не является исчерпывающим и имеет лишь обобщенный характер.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «РОССИЙСКИЙ ГРАНТ».

Грант – это единовременное денежное пособие, выдаваемое ученому или научному учреждению для проведения исследований по определенной проблеме (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь иноязычных слов»).

Имя прилагательное «РОССИЙСКИЙ» в составе заявленного словосочетания обуславливает его смысловое значение, как грант, выданный от имени государства – Российской Федерации.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, одного из хозяйствующих субъектов, привлечет внимание потребителей, благодаря государственной тематике, к индивидуализируемым данным обозначением товарам, то есть необоснованно наделит его некоторыми преимуществами по отношению к другим участникам рынка, которые также, как и заявитель, созданы и осуществляют свою деятельность на территории России и в соответствии с ее законодательством.

Так, ассоциации о наличии у коммерческой организации какой-либо связи с государством (теми или иными органами государственной власти или государственными научными учреждениями) могут породить представление, например, о стабильности и надежности компании благодаря покровительству государства.

Следует отметить, что заявителем не были представлены какие-либо доводы и документы, которые обосновывали бы справедливость его притязаний на такого рода преимущества.

Кроме того, заявленное обозначение при оценке его охраноспособности следует рассматривать и в совокупности с конкретными товарами, для индивидуализации которых оно предназначается. В приведенном в заявке перечне товаров указаны товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В этой связи необходимо отметить то, что использование такого обозначения в коммерческой деятельности для индивидуализации алкогольных напитков способно оказать негативное влияние на репутацию российской науки. Так, недопустимо алкогольные напитки тем самым приравнять к необходимым мерам государственной поддержки отечественной науки и ученых.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение, для которого испрашивается государственная регистрация в качестве товарного знака, противоречит общественным интересам.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение не имеет какого-либо непристойного содержания, призывов антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство или религиозные чувства, а также слов, нарушающих правила орфографии русского языка, то следует отметить, что такие признаки, при наличии которых обозначение может быть признано противоречащим общественным интересам, как уже указывалось выше, не составляют в соответствии с пунктом 2.5.2 Правил исчерпывающий перечень.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается указанных в заключении по результатам экспертизы противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 515766 (по заявке № 2012705127 с приоритетом от 24.02.2012), 36218 (с приоритетом от 28.11.1967), 122151 (с приоритетом от 26.11.1992), 126233 (с приоритетом от 26.03.1993), 161918 (с приоритетом от 24.10.1996) и 317410 (с приоритетом от 26.09.2005), то следует отметить, что они представляют собой объемный и словесные обозначения, в состав которых входят слова «GRANT'S» или «ГРАНТС», выполненные буквами латинского или русского алфавитов соответственно.

Указанные противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя одного и того же лица – компании «Уильям Грант энд Санз Лимитед», Шотландия, в отношении товаров 33 класса МКТУ «виски» или «алкогольные напитки» либо товаров 32 класса МКТУ, в частности, «пиво».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетически сходных слов «ГРАНТ» и «GRANT'S» («ГРАНТС»), поскольку данные слова имеют близкий состав звуков и совпадающие

звукосочетания, за исключением всего лишь одного конечного согласного глухого звука, не играющего решающей роли при восприятии на слух этих слов в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено сходство данных знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков (по количеству слов, звуков, букв и их составу, цветовому и шрифтовому исполнению, наличию изобразительных элементов или иных слов) имеют второстепенное значение при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» и «виски», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 515766, 36218, 122151, 126233, и 317410, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 161918, относятся к одной и той же родовой группе товаров (алкогольные напитки), то есть являются также однородными.

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров, для

индивидуализации которых предназначены сравниваемые сходные знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение представляет собой единое словосочетание со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов, то следует отметить, что имя прилагательное «РОССИЙСКИЙ» в заявленном обозначении не оказывает решающего влияния на восприятие соответствующих сравниваемых знаков в целом, так как данное слово в обозначении, для которого испрашивается предоставление правовой охраны именно на территории России, является «слабым» элементом.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков необходимо отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.04.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.01.2014.