

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 13.02.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стимул ОПТ», г. Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015700296 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2015700296 заявлено
12.01.2015 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесный элемент «ГРАДУС», выполненный в оригинальной манере буквами русского алфавита, где вертикальная грань буквы «Г», включает в себя словесный элемент «НАШ», а буква «С» с кружочком в виде обозначения градуса (Цельсия) расположена внутри квадрата красного цвета. Правовая охрана испрашивается в сочетании красного и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком « **ГРАДУС** » по свидетельству №498637, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «ГРАДУС» по свидетельству №391448, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица, в том числе отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2].

В поступившем 13.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при ответе на уведомление от 24.02.2016 заявитель просил скорректировать перечень, в отношении которого испрашивается регистрация, данная просьба была удовлетворена;

- оставшиеся услуги 35 класса МКТУ не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ **«обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов; рассылка рекламных материалов; услуги по оптовой продаже товаров через агентов; услуги по развозной продаже товаров»**.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.01.2015) подачи заявки №2015700296 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.


Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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.



Заявленное обозначение «  » по заявке 2015700296 представляет собой слово «ГРАДУС», выполненное в оригинальной манере, где внутри вертикальной грани буквы «Г» вписано слово «НАШ», а буква «С» выполнена в виде обозначения температуры по Цельсию. Правовая охрана испрашивается в сочетании красного и белого цветов.

Противопоставленный товарный знак «ГРАДУС» по свидетельству №391488 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].



Противопоставленный товарный знак «  » представляет собой словесный элемент «ГРАДУС» выполненный буквами русского алфавита, буква «У» выполнена в виде латинской буквы «Y» в верхней части, которой размещен ромб зеленого цвета [2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] на предмет сходства показал следующее.

Несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] выполнены в оригинальной манере они легко прочитываются, именно как слово «ГРАДУС».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «ГРАДУС», входящего в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Графически сравниваемые обозначения имеют отличия, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом в силу фонетического и семантического тождества их сильных элементов.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что сравниваемые знаки будут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на графические отличия, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «обновление и поддержка информации в электронных базах данных», в отношении которых испрашивается регистрация, и, услуги 35 класса МКТУ «сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] и услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], являются однородными, поскольку они имеют одно назначение и один круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов», в отношении которых испрашивается регистрация, однородны услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], и «агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по управлению бизнесом; консультации по организации бизнеса; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], поскольку они соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и относятся к деловым консультациям.

Услуги 35 класса МКТУ «прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов; рассылка рекламных материалов», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; прокат рекламных материалов; распространение рекламных материалов; реклама; расклейка афиш», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], и услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; обновление рекламных материалов; прокат рекламных материалов; расклейка афиш», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, круг потребителей и относятся к рекламе.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги по оптовой продаже товаров через агентов; услуги по развозной продаже товаров», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги оптовой и розничной торговли», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и относятся к реализации товаров.

Таким образом, установленное сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2], в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ,

и, соответственно решение Роспатента от 06.10.2016 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 06.10.2016.