

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 10.04.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Брэнд-Хаус», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006710232/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2006710232/50 с приоритетом от 20.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GARAGE модной одежды», выполненное буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 17.01.2008 (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 18 и части услуг 35 классов МКТУ. В отношении части услуг 35 и всех товаров 25 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Словесный элемент «модной одежды» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса признан неохраняемым для части товаров 18 и части услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых произведена государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении части товаров 18 и части услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В этой связи решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением по заявке № 2006702770/50, заявленным на регистрацию ранее на имя другого лица, с товарными знаками по свидетельствам № 250926, 226954, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, и со знаком по международной регистрации № 736966, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя другого лица, в отношении однородных товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ. Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом факторах сходства.

Словесный элемент «модной одежды» в оспариваемом решении признан неохраняемым как указывающий на вид товаров и его свойства.

Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении части услуг 18 («конская сбруя и т.п.») и части услуг 35 («обзор печати и т.п.») классов МКТУ обоснован в решении тем, что словесный элемент «модной одежды» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.04.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 17.01.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) на основании решения Палаты по патентным спорам правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 250926 досрочно прекращена полностью до даты принятия оспариваемого решения Роспатента;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки по заявке № 2006702770/50 и по международной регистрации №736966 не являются сходными, так как производят в целом различное

общее зрительное впечатление, различаются фонетической и визуальной длиной, составом звуков и букв;

- 3) услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «реализация промышленных товаров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №226954, не являются однородными, так как МКТУ не содержит наименования услуги «реализация промышленных товаров».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 17.01.2008 и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке. В дополнение к материалам возражения от 10.04.2008 заявителем были приобщены информационные материалы о его деятельности.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.01.2010, заявителем было представлено ходатайство о рассмотрении возражения от 10.04.2008 только в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ в связи с осуществлением процедуры выделения заявки № 2009721260/50 в отношении услуг 35 класса МКТУ из первоначальной заявки № 2006710232/50.

В связи с рассмотрением ходатайства заявителя № 294/ТЗ от 26.08.2009 ведомством осуществлена процедура выделения заявки № 2009721260/50 из первоначальной заявки № 2006710232/50, согласно которой из перечня заявленных товаров и услуг исключены все услуги 35 класса МКТУ. В связи с этим, в адрес заявителя направлено уведомление № 2006710232/50 от 21.12.2009.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает возражение от 10.04.2008 касательно товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.04.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Правилами установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в том числе обозначения, указывающие на их вид, свойство, назначение (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (1) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение горизонтально ориентированного прямоугольника серого цвета, в центре которого расположен словесный элемент «GARAGE», а под ним исполнено словосочетание «модной одежды». Слово «GARAGE» выполнено буквами латинского алфавита оригинальным стилизованным шрифтом. Буквы «GAR...GE» исполнены красным цветом и имеют контур черного цвета, а буква «...А...» представлена в виде графического элемента белого цвета с черным контуром, изображающего перевернутую на 180 градусов букву «А». Сочетание слов «модной одежды» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного комбинированного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: «черный, белый, серый, красный».

Словесный элемент «GARAGE» и словосочетание «модной одежды» не образуют единую смысловую конструкцию, поскольку при их написании использованы буквы отличных алфавитов (латинский и русский) и шрифтовой обработки (стилизованный и стандартный), при этом они расположены на разных уровнях, что не позволяет их рассматривать в качестве единого словосочетания.

Основным (доминирующим) элементом в заявленном обозначении (1) является словесный элемент «GARAGE», который, несмотря на стилизованное

исполнение, не утратил своего словесного характера и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения (1). Вместе с этим, словосочетание «модной одежды» носит второстепенный характер в силу смысловой нагрузки и пространственного расположения в обозначении (1).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению (1) испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ с учетом осуществления процедурных действий по выделению услуг 35 класса МКТУ в заявку № 2009721260/50 из заявки № 2006710232/50.

В решении Роспатента в отношении товаров 25 класса МКТУ были противопоставлены комбинированное обозначение по заявке № 2006702770/50 с приоритетом от 10.02.2006 (в настоящее время на имя правообладателя выдано свидетельство № 358415) и знак по международной регистрации № 736966 от 05.06.2000.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 358415 с приоритетом от 10.02.2006 (2) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение флага в черно-белую клетку и словесный элемент «GARAGE PLUS», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита красного цвета. Ввиду того, что словесный элемент «PLUS» является «слабым» элементом, а изобразительный элемент занимает в обозначении периферийное положение, основную смысловую нагрузку в нем несет словесный элемент «GARAGE». Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в красно-черно-белом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 736966 от 05.06.2000 (3) представляет собой словесное обозначение «POLOGARAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (3) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3) на тождество и сходство показал следующее. При анализе указанных обозначения (1) и знаков (2,3) сравнивались «сильные» составляющие: «GARAGE» (1,2), «POLOGARAGE» (3).

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3) показал, что они являются фонетически сходными в силу сходного звучания составляющей «GARAGE» - «ГАРАЖ». Отличие в приставке «POLO» в начале знака (3) не приводит к качественно иному его произношению в силу доминирования последующего звукового ряда «GARAGE» («ГАРАЖ»).

Графически словесные элементы заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3) близки за счет использования при написании словесных составляющих заглавных букв одного алфавита (латинский).

Сравнительный анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений показал следующее. Элемент «GARAGE» заявленного обозначения (1), знака (2) в переводе с английского языка имеет следующее значение: «гараж» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»). Гараж – это помещение для стоянки и ремонта автомобилей (см. «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»). Противопоставленный знак (3) не обладает семантикой, то есть является фантазийным. Изложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что обозначение (1) и знак (2) являются сходными на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, основанных на смысловом значении слова «GARAGE» - «ГАРАЖ». Семантическое значение у противопоставленного знака (3) как самостоятельной лексической единицы отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ним и обозначением (1) по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3) сходными. При этом обозначение (1) и знак (2) являются сходными и по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и товары 25 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) имеют одинаковое назначение, относятся к родовым понятиям (одежда, обувь, головные уборы), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными, что заявителем не оспаривается.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям законодательства, является правомерным.

Вместе с этим, сочетание «модной одежды» заявленного обозначения (1) образует определенную смысловую конструкцию, состоящую из слов: «одежда» – совокупность предметов, которыми покрывают тело; «модная», «модный» - прилагательные от «мода» - образцы предметов одежды, отвечающие господствующим вкусам данного момента. См. информационные материалы сети Интернет: <http://slovari.yandex.ru>. Таким образом, сочетание слов «модной одежды» характеризует часть товаров 18, товары 25 классов МКТУ, указывая на их вид и свойства, с чем заявитель выразил согласие.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы об исключении слов «модной одежды» из объема правовой охраны в соответствии с требованиями законодательства является правомерным.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что в отношении товаров 18 класса МКТУ «конская сбруя и т.п.» сочетание слов «модной

одежды» заявленного обозначения (1) в силу смыслового значения способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров. Заявитель выразил согласие и в возражении от 10.04.2008 данный вывод не оспаривал. Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, в отношении возможности регистрации только для части товаров 18 класса МКТУ в соответствии с требованиями законодательства, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2008, изменить решение Роспатента от 17.01.2008, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006710232/50 для части товаров 18 класса МКТУ:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

- (591) черный, белый, серый, красный.  
(526) модной одежды.

- (511)  
18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.