

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.05.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТД «Брэнд-Хаус», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «GARAGE» по свидетельству № 355573, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006722349/50 с приоритетом от 07.08.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.07.2008 за № 355573 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Гордеева Е.А., г. Омск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки товарный знак представляет словесное обозначение «GARAGE» (транслитерация и перевод с английского – «гараж»). В отношении заявленных товаров и услуг является фантазийным, ассоциируется с андеграундной субкультурой».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.05.2010 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355573, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак полностью тождественен по фонетическому и семантическому признакам охраняемому словесному элементу «GARAGE» ранее

зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 405502 по выделенной заявке № 2009721260/50 с приоритетом от 20.04.2006 для услуг 35 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 355573 с учетом расширенной однородности в связи с его тождеством, полностью входят в состав 35 класса МКТУ ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 405502;

- услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 355573 однородны услугам 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 405502, в том числе применительно к рекламной, производственной и выставочной деятельности в области товаров одежды, обуви, головных уборов, изделий из кожи и т.п.;

- в решении Роспатента от 20.05.2008, основанном на заключении по результатам экспертизы по заявке № 2006722349/50, экспертиза необоснованно указала, что «заявки №№ 2006710232/50, 2006702770/50... сняты с противопоставления, так как делопроизводство по ним завершено»;

- владелец заявки № 2006710232/50 в установленные сроки подал возражение на соответствующее решение в Палату по патентным спорам.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- данные о регистрации товарного знака по свидетельству № 405502 – на 1 л.;
- данные о регистрации товарного знака по свидетельству № 355573 – на 1 л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355573 полностью.

Правообладателем представлен отзыв на возражение против предоставления правовой охраны принадлежащему ему товарному знаку «GARAGE» по свидетельству № 355573, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза правомерно вынесла решение о регистрации оспариваемого знака;

- перечень оснований для включения обозначений в круг противопоставленных является закрытым и расширению не подлежит;

- по заявке № 2006710232/50 было принято решение о регистрации только в отношении товаров 18 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ;

- при оспаривании решения о регистрации по заявке № 2006710232/50 заявитель просил не рассматривать его возражение в отношении 35 класса МКТУ в связи с процедурой выделения заявки, и знак был зарегистрирован только в отношении части товаров 18 класса МКТУ;

- правомерность выделения заявки № 2009721260/50 сомнительна;

- при принятии решения о регистрации оспариваемого товарного знака экспертиза не нарушала действующих правовых норм, поскольку была не вправе приводить ссылку на заявку № 2006710232/50 по причине отказа в регистрации 35 класса МКТУ и прекращения по ней делопроизводства, при этом выделенной заявки № 2009721260/50 на тот момент не существовало;

- подача выделенной заявки № 2009721260/50 произошла после принятия решения от 20.05.2008 о регистрации оспариваемого товарного знака и данное обстоятельство нельзя отнести к числу дополнительных обстоятельств, которые по правилам пункта 4.8 Правил ППС подлежат учету при разрешении возражения лица, его подавшего;

- сравниваемые услуги 35 и 41 классов МКТУ являются неоднородными;

- ни в одном нормативном акте не существует понятия «расширенная однородность»;

- в описании к классам МКТУ указано, что 35 класс МКТУ включает в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием, услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими связь с потребителями и оповещение с помощью средств информации о всевозможных товарах и видах услуг;

- 41 класс МКТУ включает, в основном, услуги отдельных лиц или организаций по развитию умственных способностей людей или дрессировке животных, услуги, предназначенные для развлечения людей или организации досуга;

- притязания лица, подавшего возражение, на услуги 41 класса МКТУ являются неправомерными;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 355573 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 405502 являются несходными;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 405502 является комбинированным, включает горизонтально ориентированный прямоугольник, в центре которого расположен словесный элемент «GARAGE», а под ним исполнено словосочетание «модной одежды»;

- при написании элемента «GARAGE» противопоставленного знака использован латинский алфавит и оригинальный стилизованный шрифт, сочетание слов «модной одежды» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита;

- противопоставленный знак по свидетельству № 405502 зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: «черный, белый, серый, красный»;

- словесные элементы «GARAGE» и «модной одежды» образуют конструкцию и с учетом деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака (торговля одеждой) воспринимаются как «магазин модной одежды, в котором найдется все»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 355573 представляет собой словесное обозначение «GARAGE» без какого-либо фона и указания цвета и в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ многозначно: жанр танцевальной электронной музыки, возникший в середине 1980-х годов в Нью-Йорке, или жанр урбанистической электронной музыки, возникшей в середине 1990- годов в восточном Лондоне;

- лицо, подавшее возражение, является дистрибьютором одежды;

- правообладатель оспариваемого знака осуществляет деятельность, связанную с организацией досуга, а также связанную с оповещением или объявлением с помощью

любых средств информации о всевозможных товарах и услугах посредством рекламы в радио-шоу «GARAGE», которое выходит в эфир с 1996 года;

- с учетом функциональных особенностей сравниваемых услуг производитель одежды и его дистрибьютор не могут быть конкурентами рекламным агентствам или развлекательным шоу, поскольку имеют разный круг потребителей;

- оспариваемый и противопоставленный знаки долгое время сосуществуют на рынке, и в глазах потребителя не происходит смешения;

- оспариваемый знак по свидетельству № 355573 и противопоставленный знак по свидетельству № 405502 не сходны по семантическому критерию;

- лицо, подавшее возражение, оспаривает регистрацию товарного знака по свидетельству № 355573 не по причине существования на дату его регистрации заявки № 2006710232/50, а по причине подачи им заявки № 2008711386/50, в перечне товаров и услуг которой присутствуют 35 и 41 классы МКТУ;

- подача настоящего возражения является злоупотреблением правом согласно пункту 3 статьи 10 Гражданского кодекса РФ;

- лицо, подавшее возражение, пропустив все разумные сроки, пытается вернуть утраченное право на услуги 35 класса МКТУ;

- оспариваемый знак используется с 1995 года, при этом правообладатель вынужден по прошествии двух лет с момента его регистрации доказывать свое право на его регистрацию.

В обоснование своих доводов правообладателем представлены копии следующих материалов:

- решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 22.03.2010 по заявке № 2006710232/50 – на 6 л.;

- результатов поиска по правовой системе КонсультантПлюс – на 1 л.;

- распечатки с сайта www.garagefm.ru – на 1 л.;

- данных по презентации радио-шоу «GARAGE» - на 9 л.;

- определения ВАС РФ по делу №ВАС-15617/09 – на 3 л.;

- заявки № 2008711386/50 – на 2 л.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355573 и оставить в силе его регистрацию.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.07.2010, от правообладателя поступило ходатайство о сокращении перечня услуг 35 класса МКТУ. Пункт 4.8 Правил ППС, на который ссылается в своем ходатайстве правообладатель, относится не к внесению изменений в материалы заявки, а к ограничению материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. Вместе с этим, правообладатель в своем ходатайстве цитирует положения пункта 4.10 Правил ППС, в соответствии с которым при внесении уточнений предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным частично. Представленные формулировки услуг 35 класса МКТУ относительно применения их к услугам 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 355573 по существу не приводят к утрате однородности с услугами противопоставленного товарного знака по свидетельству № 405502, поскольку они соотносятся как род (вид). В свете изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не усмотрела оснований для удовлетворения данного ходатайства.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (07.08.2006) поступления заявки № 2006722349/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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; 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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 355573 (1) представляет собой слово «GARAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак (1) охраняется в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку (1) оспаривается из-за наличия «старшего» товарного знака, зарегистрированного ранее на имя лица, подавшего возражение, для однородных перечней услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 405502 (2) 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. Правовая охрана предоставлена товарному знаку (2) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, 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 усугубляет их восприятие в качестве самостоятельных словесных единиц. Основным (доминирующим) элементом в товарном знаке (2) является словесный элемент «GARAGE», который, несмотря на стилизованное исполнение, не утратил своего словесного характера и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии товарного знака (2). Вместе с этим, словосочетание «модной одежды» носит второстепенный характер в силу смысловой нагрузки и пространственного расположения в знаке (2).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного знака (2) показал следующее. Знаки (1) и (2) включают в свой состав тождественный фонетически и семантически словесный элемент «GARAGE», несущий основную индивидуализирующую нагрузку, что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало следующее. Сравнимые услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) являются тождественными, либо однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (2). Данный вывод обуслов-

лен тем, что сравниваемые услуги имеют общее назначение (помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, услуги, оказываемые рекламными учреждениями) и совместно встречаются в гражданском обороте. Что касается услуг 41 класса МКТУ противопоставленного знака (2), то они являются неоднородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1), поскольку представляют собой самостоятельный вид услуг, преследуют иные цели, рассчитаны на иной круг потребителей. Так, 41 класс МКТУ включает, в основном, услуги по развитию умственных способностей людей, а также услуги, предназначенные для развлечения людей или организации досуга.

Довод правообладателя об использовании оспариваемого знака (1) с 1995 года, коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительным, поскольку в рамках пункта 1 статьи 7 Закона исследуется вопрос не об использовании, а о нарушении «старших» прав иных лиц на товарные знаки. Относительно довода правообладателя о сомнительности процедуры выделения заявки № 2009721260/50 коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным, поскольку в рамках пункта 1 статьи 7 Закона не исследуется вопрос правомерности выделения заявки. Относительно определения ВАС РФ по делу №ВАС-15617/09 коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данное определение касается законности решения экспертизы по товарному знаку «Прикольные», который не имеет отношения к оспариваемому знаку (1). Данное обстоятельство не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам учесть указанное определение в рамках настоящего возражения. Относительно довода правообладателя в части отсутствия нарушений положения пункта 1 статьи 7 Закона на дату принятия (20.05.2008) Роспатентом решения о государственной регистрации оспариваемого знака (1) коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. При рассмотрении настоящего возражения коллегией оценивалась правовая ситуация на дату поступления и принятия возражения к рассмотрению. В этой связи следует отметить, что на дату приоритета оспариваемого знака (1) существовало «старшее» право иного лица в отношении однородных услуг на сходный товарный знак (2). Относительно ссылки правообладателя на Гражданский кодекс в части злоупотребе-

ния правом коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данное обстоятельство не может быть учтено в рамках рассматриваемого возражения, поскольку не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарным знаком (2) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, является правомерным.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в обращении от 26.08.2010, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы отзыва правообладателя, оценка которым дана выше.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.05.2010 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355573 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

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

- (511) 41 - дискотеки, информация по вопросам отдыха и развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, монтирование теле- и радиопрограмм, мюзик-холлы, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми], обучение практическим навыкам [демонстрация], организация балов, выставок с культурно-просветительной целью, досуга, организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов, мастер-классов [обучение], организация конкурсов учебных или развлекательных, организация лотерей, организация развлечений на базах отдыха, передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, радиопередачи, в том числе развлекательные, развлечение гостей, развлечения, сочинение музыки, услуги студий записи, шоу-программы.