

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.10.2009, поданное ООО «Брэнд-Хаус», Россия (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку «GARAGE» по свидетельству №355573, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «GARAGE» по заявке №2006722349/50 с приоритетом от 07.08.2006 зарегистрирован 23.07.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №355573 на имя индивидуального предпринимателя Е.А. Гордеева (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В отношении заявленных товаров и услуг является фантазийным.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.10.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355573 в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «GARAGE» товарного знака по свидетельству №355573 тождественно по фонетическому и семантическому признакам словесному обозначению «GARAGE» по заявке №2006710232/50;
- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака полностью входят в состав услуг 35 класса МКТУ поданной ранее заявки. Услуги 41 класса МКТУ оспариваемого знака однородны услугам 35 класса ранее поданной заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке на 1 л. [1];
- распечатка противопоставленного знака на 1 л. [2];
- копия уведомления Палаты по патентным спорам от 03.07.2009 на 2 л. [3].

На основании изложенного заявитель просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 355573 недействительной полностью.

Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 24.12.2009, представил отзыв на возражение, в котором не согласился с доводами возражения. Правообладатель привел следующие доводы в защиту оспариваемого товарного знака:

- по противопоставленной заявке было принято решение об отказе в регистрации, поэтому она не должна была учитываться при экспертизе оспариваемого товарного знака;
- услуги оспариваемого знака не являются однородными услугам, приведенным в противопоставленной заявке.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355573.

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

С учетом даты приоритета (07.08.2006) заявки №2006722349/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается 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).

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. 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 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ. Приоритет от 07.08.2009.

Противопоставленное обозначение [1] по заявке №2006710232/50 является комбинированным, содержит словесные элементы «GARAGE» и «модной одежды». Словесный элемент «GARAGE» выполнен заглавными буквами латинского алфавита в красном цвете, причем в слове «GARAGE» четвертая буква «А» перевернута и выполнена в белом цвете. Словесный элемент «модной одежды» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита и расположен под словесным элементом «GARAGE». Все словесные элементы выполнены на фоне серого прямоугольника.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного обозначения [1] показал следующее.

В противопоставленном обозначении четвертая буква «А» перевернута вниз. Несмотря на это, словесный элемент в целом легко прочитывается как «GARAGE». Таким образом, сравниваемые обозначения включают в своей состав одинаковые словесные элементы «GARAGE».

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «GARAGE», несущий основную индивидуализирующую нагрузку, что обуславливает ассоциирование обозначений в целом.

Наличие в противопоставленном обозначении иных словесных элементов «модной одежды» и его оригинальная графическая проработка имеют второстепенное значение с точки зрения индивидуализирующей способности обозначений, в силу чего не оказывают влияния на вывод о сходстве обозначений.

Относительно однородности услуг оспариваемого знака и противопоставленного обозначения следует отметить следующее.

Что касается услуг 41 класса МКТУ противопоставленного обозначения, то они являются неоднородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого

товарного знака, поскольку представляют собой самостоятельный вид услуг, преследуют иные цели, рассчитаны на иной круг потребителей.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, показывает, что часть товаров идентична, а часть товаров однородна услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2006710232/50, поскольку они соотносятся друг с другом как «вид-род», а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Однако, при принятии решения о регистрации товарного знака по свидетельству №355573 в части услуг 35 класса МКТУ, экспертиза исходила из того, что по заявке №2006710232/50 было вынесено решение о регистрации только в отношении части товаров 18 и части услуг 35 («продажа аукционная») классов МКТУ.

Аукционом является особый способ продажи некоторых товаров (например, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства и др.), проводимый в виде торга. Форма аукциона определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом. Таким образом, аукционная продажа представляет собой специфический вид деятельности, проводимый в особом порядке и направленный на реализацию отдельных видов товаров в интересах их собственника. Указанный специфический вид деятельности не является однородным тем услугам 35 класса МКТУ, которые содержатся в перечне свидетельства оспариваемого товарного знака, поскольку сравниваемые услуги представляют собой различный вид деятельности, условия оказания этих услуг, а также их цели и назначение различны.

В отношении иных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2006710232/50, было отказано в предоставлении охраны. Таким образом, решение Роспатента от 20.05.2008, явившееся основанием для признания

исключительного права на товарный знак по свидетельству №355573, является правомерным.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, считает, что согласно пункту 14.3.2.1 Правил, по заявке №2006710232/50 не была исчерпана возможность оспаривания и экспертиза обязана была применить ее при вынесении решения по заявке №2006722349/50. Однако, данный довод нельзя признать убедительным, поскольку Правила действуют в части, не противоречащей Кодексу. Кодекс нормы, аналогичной положениям пункту 14.3.2.1 Правил, не содержит. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что регистрация была произведена в рамках действующего законодательства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений по пункту 1 статьи 7 Закона.

В Палату по патентным спорам 14.01.2010 поступила жалоба на решение коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №355573. Все доводы жалобы от 14.01.2010 рассмотрены выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.10.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355573.