


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 12.03.2018 возражение, поданное Литваком Борисом Михайловичем, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016749260, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2016749260, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ данное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя

другого лица знаком «G-LAB» по международной регистрации №1036521 с приоритетом от 03.03.2010 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ [1].

Кроме того, учитывая, что противопоставленный знак [1] приобрел известность на территории России, и ассоциируется с конкретным производителем, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, помимо введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, обуславливается возможность недобросовестной конкуренции. В связи с чем, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза на тождество и сходство должна проводиться в отношении оригинально исполненного словесного элемента «N by G.», который отделен от неохраняемого элемента «lab» точкой и выполнен в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита, где буквы «N» и «G» являются прописными, что визуально выделяет данный элемент из общей композиции и акцентирует на нем внимание;

- сравнение обозначений «N by G.» и «G-LAB» по фонетическому признаку словесных обозначений показывает, что они различны. Объекты сравнения состоят из разных звуков, а также не совпадают по звукосочетаниям, имеют разный состав гласных и согласных звуков;

- графически сравниваемые обозначения визуально полностью отличаются друг от друга: видом шрифта, графическим написанием, расположением букв по отношению друг к другу и цветовым сочетанием;

- практика экспертизы свидетельствует о возможности регистрации товарных знаков, содержащих тождественный или сходный элемент, на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров (услуг), различительная способность которых обеспечивается наличием дополнительного графического или

словесного элемента. Словесный элемент «lab» входит в состав большого количества зарегистрированных товарных знаков и поэтому относится к «слабым» элементам, а его совпадение или сходство в сравниваемых обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения;

- кроме того, заявитель не усматривает каких-либо препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 14, 18 классов МКТУ, так как противопоставленный знак по международной регистрации №1036521 охраняется на территории Российской Федерации только для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, которые относятся к совершенно иным родовым группам товаров, то есть не являются однородными вышеуказанным товарам 14, 18 классов МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016749260 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;


3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение является комбинированным , состоящим из элементов «N by G. lab», выполненных прописными буквами латинского алфавита. Словесные элементы расположены на фоне прямоугольника. Обозначение заявлено в черном, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

При этом коллегия отмечает то, что в заявленном обозначении элементы не связаны друг с другом по смыслу и не образуют единую семантическую конструкцию.

Так, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «G-LAB», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат семантически и фонетически тождественные словесные элементы «G. lab»/ «G-LAB».

Семантическое тождество обусловлено тем, что словесный элемент «lab» переводится с английского языка и имеет следующие значения: лаборатория, лаборант, лабораторный (см. Интернет словари Яндекс).

Таким образом, наличие в заявленном и в противопоставленном обозначениях словесных элементов «lab»/ «LAB», имеющих значение в английском языке и хорошо известных российскому потребителю в связи с достаточно частым использованием словесного элемента «lab» в обиходе, сближает знаки по семантическому критерию.

Фонетическое тождество словесных элементов «G. lab»/ «G-LAB» обусловлено совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ и противопоставленных им товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ противопоставленного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Анализ товаров 25 класса МКТУ «пantalоны [нижнее белье]; трусы; меха [одежда]; корсеты [белье нижнее]; шапки [головные уборы]; шляпы; куртки из шерстяной материи [одежда]; окантовка металлическая для обуви; боксеры [шорты]; свитера; халаты купальные; подтяжки; кашне; голенища сапог; перчатки для лыжников; манжеты; пояса [одежда]; костюмы маскарадные; сарафаны; туфли комнатные; ливреи; вставки для рубашек; костюмы; комбинации [белье нижнее]; сапоги*; одежда бумажная; одежда верхняя; шапочки для душа; перчатки [одежда]; рубашки; носки, абсорбирующие пот; бриджи; нагрудники детские, за исключением бумажных; орари [церковная одежда]; одежда для автомобилистов; части обуви носочные; шапочки купальные; галоши; белье нижнее; приданое для новорожденного [одежда]; тюрбаны; плавки; комбинезоны для водных лыж; каркасы для шляп [остовы]; саронги; приспособления, препятствующие скольжению обуви; изделия спортивные трикотажные; одежда готовая; футболки; подвязки; пояса-кошельки [одежда]; уборы головные; пелерины; каблуки; лифы; митенки; одежда форменная; полуботинки на шнурках; штанишки детские [белье нижнее]; изделия трикотажные; козырьки [головные уборы]; тапочки банные; набойки для обуви; пятки для чулок двойные; легинсы [штаны]; пластроны; боа [горжетки]; ботинки лыжные; маски для сна (одежда); повязки для головы [одежда]; полуверы; штрипки; халаты; юбки; подмышники; ранты для обуви; союзки для обуви; сабо [обувь]; юбки нижние; комбинезоны [одежда]; джерси [одежда]; габардины [одежда]; манто; цилиндры;

одежда*; фартуки [одежда]; белье нижнее, абсорбирующее пот; обувь спортивная; ризы [церковное облачение]; воротники [одежда]; галстуки-банты с широкими концами; мантильи; корсажи [женское белье]; наушники [одежда]; одежда для велосипедистов; платочки для нагрудных карманов; жилеты; шипы для бутс; грации; подвязки для носков; чулки; юбки-шорты; боди [женское белье]; бюстгальтеры; капюшоны [одежда]; туфли гимнастические; гетры; накидки меховые; сандалии; валенки [сапоги фетровые]; одежда кожаная; полуботинки; обувь пляжная; костюмы купальные; митры [церковный головной убор]; пальто; одежда из искусственной кожи; стельки; колготки; подвязки для чулок; карманы для одежды; пончо; куртки [одежда]; пижамы; манишки; воротники съемные; брюки; козырьки для фуражек; носки; шубы; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; обувь*; тюбетейки; ботинки спортивные; парки; платки шейные; шали; костюмы пляжные; блузы; эспадриллы; подкладки готовые [элементы одежды]; шапки бумажные [одежда]; платья; шарфы; пояса [белье нижнее]; галстуки; подошвы; сари; береты; чулки, абсорбирующие пот; одежда непромокаемая; бутсы; одежда для гимнастов; банданы [платки]; вуали [одежда]; сандалии банные; апостольники; туфли*; ботильоны; куртки рыбацкие; стихари; майки спортивные; трикотаж [одежда]; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; тоги», представленных в перечне заявленного обозначения, и товаров 25 класса МКТУ «Clothing, footwear, headgear» («Одежда, обувь, головные уборы») противопоставленного знака [1], показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров - одежде, обуви, головным уборам, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги секретарей; обработка текста; выписка счетов; информация деловая; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление внешнее административное для компаний; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; посредничество коммерческое [обслуживание]; продвижение продаж для третьих лиц; оформление рекламных материалов; услуги PPC; реклама; прокат рекламных щитов; исследования маркетинговые; написание текстов рекламных сценариев; консультации

по управлению персоналом; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; демонстрация товаров; аренда площадей для размещения рекламы; услуги по переезду предприятий; прокат торговых стоек; агентства по импорту-экспорту; управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги по программированию встреч (офисные функции); систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги фотокопирования; консультации по управлению бизнесом; подготовка платежных документов; обзоры печати; услуги по сравнению цен; реклама телевизионная; организация показов мод в рекламных целях; услуги по подаче налоговых деклараций; прокат торговых стендов; организация подписки на газеты для третьих лиц; комплектование штата сотрудников; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; редактирование рекламных текстов; консультации по организации бизнеса; услуги стенографистов; менеджмент в области творческого бизнеса; составление налоговых деклараций; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; распространение образцов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; радиореклама; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; производство рекламных фильмов; сведения о деловых операциях; репродуцирование документов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; сбор информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при подборе персонала; реклама наружная; рассылка рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оформление витрин; реклама почтой; управление гостиничным бизнесом; услуги машинописные; предоставление деловой информации через веб-сайты; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; продажа аукционная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; запись сообщений [канцелярия]; управление потребительской лояльностью; сбор и предоставление статистических данных; прокат офисного оборудования и аппаратов; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; ведение автоматизированных баз данных;

службы консультативные по управлению бизнесом; исследования конъюнктурные; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; реклама интерактивная в компьютерной сети; изучение общественного мнения; прокат фотокопировального оборудования; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; помощь в управлении бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент спортивный; маркетинг; расклейка афиш; телемаркетинг; оценка коммерческой деятельности; обновление рекламных материалов; прогнозирование экономическое; исследования в области бизнеса; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат торговых автоматов; аудит коммерческий; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; услуги рекламные «оплата за клик»; поиск поручителей; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; написание резюме для третьих лиц; ведение бухгалтерских документов; макетирование рекламы; экспертиза деловая; бюро по найму; составление отчетов о счетах; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; распространение рекламных материалов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; анализ себестоимости» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «Advertising; retail services in relation to protective clothing for motorcyclists, motorcycle helmets, protective gloves, clothing, footwear, headgear, professional business consultancy, professional business and/or organisational business consultancy» («Реклама; розничные услуги относительно защитной одежды для мотоциклистов, шлемов мотоцикла, защитных перчаток, одежды, обуви, головного убора; профессиональные бизнес-консультации, профессиональные делового и/или организационные бизнес-консультации»), поскольку либо полностью совпадают

(рекламе и продвижению товаров, консультации), либо являются однородными, так как относятся к услугам, предоставляемым в области бизнеса, то есть соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016749260, с товарами 25 класса МКТУ и услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [1], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров заявленным обозначением российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные владельцем противопоставленного знака [1].

Довод экспертизы о предпосылках к недобросовестной конкуренции носит декларативный характер и ничем не подтвержден.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 18 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2018, отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016749260.