

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 возражение от 15.12.2014, поданное компанией ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL, Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124128, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 09.12.2011 была произведена МБ ВОИС 06.06.2012 за №1124128 на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1124128 представляет собой словесное обозначение «GRAND RAID», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 06.03.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124128 в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически и семантически) со словесным знаком «GRAND RAID» по международной регистрации №446207, имеющим более ранний приоритет, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09, 12 классов МКТУ. Сравнимые товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров.

В возражении от 15.12.2014 заявитель указывает следующее:

- противопоставленный знак имеет ряд отличий по сравнению с заявленным обозначением с точки зрения графики и фонетики;

- заявленное обозначение выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и может произноситься как (ГРАНД РАЙД) или (ГРЭНД РЕЙД). Словосочетание «GRAND RAID» в переводе с английского языка означает «великий рейд, грандиозный захват, большая облава»;

- противопоставленный знак выполнен стилизованным утолщенным шрифтом буквами разного размера. Графическая стилизация слов в знаке не дает однозначного их прочтения. Так, оно может звучать как (ГРАНО РАЙО) или (Грана Райа);

- первое впечатление при сравнении знаков является различным, поскольку заявленное обозначение состоит из сочетания двух слов, а противопоставленный знак включает две буквы, представленные в оригинальном написании;

- противопоставленный знак используется исключительно для маркировки автомобилей, в то время как заявитель признан лидером среди производителей надувных лодок (распечатки страниц с сайтов Интернет приложены к возражению). В этой связи продукция заявителя не составит конкуренции товарам правообладателя противопоставленного знака;

- кроме того, в результате переговоров заявителя с правообладателем противопоставленного знака перечень товаров, указанных в международной регистрации №446207 был сокращен до следующих позиций «автомобили, их части, включенные в класс 12, и моторы для автомобилей»;

- приведенный выше перечень товаров 12 класса МКТУ является неоднородным товарам 09, 12 классов МКТУ, приведенным в рассматриваемой регистрации, так как они различаются по виду товаров, назначению, целевому потреблению, сфере применения;

- таким образом, противопоставление в виде международной регистрации №446207 не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124128 в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

В связи с вышеизложенным, заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124128 в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатки страниц сайтов www.wikipedia.org, www.cátalog.am.ru на 4 л. в 1 экз. (1);

- распечатки страниц сайтов www.zodiacmarine.ru, www.moreman.ru на 4 л. в 1 экз. (2);

- распечатка из базы данных МБ ВОИС, относящаяся к международной регистрации № 446207 на 4 л. в 1 экз. (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (09.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1124128 представляет собой словесное обозначение «GRAND RAID», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09

класса МКТУ «плоты спасательные; лодки спасательные», товаров 12 класса МКТУ «катера, надувные лодки, военные лодки».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1131742 также является словесным и представляет собой словесное обозначение «**GRAND RAID**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первые буквы в словах «GRAND» и «RAID» являются заглавными. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ. В международную регистрацию №1131742, согласно данным сайта <http://www.wipo.int/romarin/>, были внесены изменения, касающиеся ограничения перечня товаров 12 класса МКТУ до следующих позиций: «автомобили, их части, включенные в 12 класс, и моторы для автомобилей».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1124128 и противопоставленного знака по международной регистрации №446207 показал, что они являются сходными, поскольку включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «GRAND RAID» (в переводе с английского языка имеют следующие значения «великий рейд, грандиозный захват, большая облава», см. <http://yandex.ru>).

Графические отличия в исполнении словесных элементов не являются определяющими в силу наличия их фонетического и семантического тождества.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Что касается однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков, необходимо отметить следующее.

Товары рассматриваемой международной регистрации №1124128 и противопоставленной международной регистрации №446207 – «плоты спасательные, спасательные, надувные, военные лодки, катера» и «автомобили», представляют собой транспортные средства. Вместе с тем, при анализе однородности указанных товаров было принято во внимание, что они не являются взаимозаменяемыми, имеют разный внешний вид и технические

характеристики, предназначены для разных групп потребителей (плоты, лодки, катера предназначены для передвижения по воде, автомобили – транспортное средство для перевозки пассажиров по безрельсовым путям). Учитывая, что, например, такие товары как катера, лодки и автомобили относятся к изделиям длительного пользования и высокой стоимости, потребитель более внимателен при их выборе как с точки зрения технических и внешних свойств, так и в плане производителей.

Кроме того, из представленных заявителем материалов (1) видно, что правообладатель противопоставленного знака использует знак «GRAND RAID» для маркировки автомобилей типа минивэнов и фургонов, реализуемых в Мексике. В Российской Федерации идентичная модель известна автомобилистам под названием Peugeot Partner.

В свою очередь, заявитель признан лидером по внедрению последних технических разработок в области строительства надувных лодок. Заявитель имеет фабрики в Испании, Канаде и завод по сборке оборудования в США. В Российской Федерации заявителем реализуется надувная профессиональная лодка «GRAND RAID» общего назначения, созданная для выполнения широкого спектра задач, возникающих у путешественников, исследователей, спасателей и так далее. Данная лодка представляет собой одну из старейших моделей в линейки профессиональных лодок Zodiac (2).

Учитывая вышеизложенное, коллегией сделан вывод об отсутствии вероятности возникновения не соответствующего действительности представления о принадлежности товаров 09, 12 классов МКТУ сравниваемых знаков одному производителю.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124128 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом б статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 09, 12 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 15.12.2014, отменить решение Роспатента от 06.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124128.