

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 06.05.2014, поданное компанией Гараж Энтернасьональ Люкс САРЛ, Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725417, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012725417 с приоритетом от 21.03.2011 (по дате подачи первоначальной заявки №2011708042) заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **GARAGE**, включающее в свой состав словесный элемент «GARAGE», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (garage – гараж, депо, ангар), и изобразительный элемент в виде стилизованной звездочки, вписанной в первую латинскую букву «А».

Роспатентом 04.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «ГАРАЖ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ CENTER FOR CONTEMPORARY CULTURE» (свидетельство №448058 с приоритетом от 24.11.2009) и обозначением «ГАРАЖ» (заявка №2012715920 с приоритетом от 24.11.2009 (приоритет установлен по дате первоначальной заявки №2009729920)), зарегистрированными и поданными на регистрацию в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ на имя Фонда развития и поддержки искусства «АЙРИС», 115035, Москва, ул. Садовническая, 4, стр. 1;

- с товарным знаком «GARAGE МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» (свидетельство №405502 с приоритетом от 20.04.2006), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «ТД «Брэнд-Хаус», 105064, Москва, Нижний Сусальный пер., 5, стр. 16;

- с товарным знаком «GARAGE PLUS» (свидетельство №358415 с приоритетом от 10.02.2006), зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Царенко Андрея Александровича, 119602, Москва, ул. Академика Анохина, 62, кв.2;

- со знаком «Frankie's GARAGE» (международная регистрация №1000496 с приоритетом от 04.03.2010), зарегистрированным в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ на имя Jakobi, Roswitha, Lindenweg 3 63755 Alzenau, Germany.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 06.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза не приняла во внимание существенные семантические, визуальные и фонетические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, исключаящие смешение сравниваемых обозначений потребителем;

- заявленное обозначение производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленные товарные знаки за счет отличий композиционного и

графического исполнения сравниваемых обозначений, использования букв различных алфавитов, разного количества слов в обозначениях, наличия изобразительного элемента в заявленном обозначении, который отсутствует в противопоставленных товарных знаках;

- сравниваемые обозначения отличаются в звуковом отношении, поскольку имеют разный словесный состав, не совпадают по количеству звуков и слогов, характеризуются разными ударениями;

- входящие в состав противопоставленных товарных знаков наряду со словом «GARAGE» / «ГАРАЖ» словесные элементы «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ CENTER FOR CONTEMPORARY CULTURE», «МОДНОЙ ОДЕЖДЫ», «PLUS», «Frankie's» обуславливают разное семантическое восприятие этих товарных знаков и заявленного обозначения со словом «GARAGE».

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению заявитель представил на заседании коллегии сведения из сети Интернет о Центре современной культуры «Гараж» и о деятельности технического центра «GARAGE PLUS».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (21.03.2011) приоритета заявки №2012725417 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


Заявленное обозначение **GARAGE** по заявке №2012725417 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «GARAGE», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (в переводе с английского, французского, немецкого и итальянского языков слово «garage» означает «гараж, депо, ангар», см. <http://slovari.yandex.ru>), и изобразительный элемент в виде стилизованной звездочки, вписанной в первую латинскую букву «A». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.


Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков и обозначений со словесным обозначением «GARAGE» / «ГАРАЖ» по свидетельствам №448058 [1], 405502 [2], №358415 [3], международной регистрации №1000496 [4] и заявке №2012715920 [5].


Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №448058 [1] является словесным, включает в свой состав словесный элемент «ГАРАЖ», выполненный жирным шрифтом буквами кириллицы, а также исключенные из правовой охраны словесные элементы «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ CENTER FOR CONTEMPORARY CULTURE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству №405502 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, включающую прямоугольник серого цвета, на котором размещен

словесный элемент «GARAGE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Вторая буква «А» выполнена в белом цвета и повернута на 180° по отношению к остальным буквам в слове «GARAGE», выполненным в красном цвете. Под словом «GARAGE» расположено исключенное из правовой охраны словосочетание «МОДНОЙ ОДЕЖДЫ», выполненное мелким шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №358415 [3] является комбинированным, включает словесные элементы «GARAGE PLUS», выполненные оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита в красном цвете, и расположенный слева изобразительный элемент в виде шашечек черного и белого цвета. Словесный элемент «PLUS» в переводе с английского языка означает «плюс», см. <http://slovari.yandex.ru>. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1000496 [4] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде шестигранника черного цвета, в котором расположен словесный элемент «GARAGE», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита с белым контуром. Над шестигранником расположен словесный элемент «Frankie's», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Frankie's» является именем собственным «Фрэнк». С учетом правил английской грамматики словесный элемент «Frankie's» в сочетании со словом «GARAGE» означает «гараж, принадлежащий Фрэнку» или «гараж Фрэнка». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение  по заявке №2012715920 [5] является словесным, включает в свой состав словесный элемент «ГАРАЖ»,

выполненный жирным шрифтом буквами кириллицы, а также исключенные из правовой охраны словесные элементы «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ CENTER FOR CONTEMPORARY CULTURE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы. Товарный знак заявлен на регистрацию в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Следует отметить, что в отношении обозначения [5] было принято решение о признании заявки отозванной от 16.07.2014, в связи с чем данное противопоставление снимается. В этой связи сопоставительный анализ на тождество и сходство проводится между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [4].

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходным ввиду фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «GARAGE» / «ГАРАЖ», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1] – [4]. Следует отметить, что словесные элементы «GARAGE» «ГАРАЖ» занимают в противопоставленных товарных знаках, как и в заявленном обозначении, доминирующее положение как визуально, так и по смыслу. Так, в противопоставленных товарных знаках [1] – [2] словесные элементы «ГАРАЖ» / «GARAGE» расположены в центре, выполнены крупным шрифтом и являются единственными индивидуализирующими элементами знаков, на которых акцентируется внимание потребителя, в то время как иные словесные элементы носят описательный характер. В противопоставленном товарном знаке [3] словесный элемент «GARAGE» также доминирует визуально, фонетически и семантически, поскольку расположен в центре по отношению к изобразительному элементу и словесному элементу «PLUS», именно с этого слова начинается восприятие знака в целом, как в звуковом отношении, так и по смыслу. Кроме того, слово «PLUS» в семантическом отношении является слабым элементом, в сочетании со словом «GARAGE» не порождает каких-либо иных образов и ассоциаций, отличных от образов, связанных с семантикой слова «GARAGE». Что касается противопоставленного знака [4], то слово «GARAGE», входящий в его состав,

визуально воспринимается в качестве самостоятельного элемента знака в виду того, что входящие в его состав словесные элементы «Frankie's» и «GARAGE» не связаны между собой композиционно, а кроме того, выполнены в разной графической манере.

Таким образом, учитывая фонетическое и семантическое тождество основного индивидуализирующего элемента «GARAGE» / «ГАРАЖ» в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается анализа перечней товаров и услуг сравниваемых обозначений, то необходимо отметить, что товары и услуги 18, 25, 35 классов МКТУ, приведенные в рассматриваемой заявке №2012725417 и товарных знаках [1] – [4] относятся к одежде, обуви, головным уборам, сумкам и услугам по продвижению этих товаров, в том числе через магазины розничной торговли, т.е. соотносятся как род/вид и имеют одно назначение. Указанное обуславливает вывод об однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений.

Что касается озвученных на заседании коллегии палаты по патентным спорам дополнительных доводов заявителя относительно фактического отсутствия вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [3] ввиду того, что противопоставления [1], [3] используются не для маркировки одежды, сумок и магазинов розничной торговли, а призваны индивидуализировать услуги, связанные с выставочной деятельностью (свидетельство 448058) и техническим обслуживанием автомобилей (свидетельство №358415), то необходимо отметить, что коллегией палаты по патентным спорам исследуется не вопрос использования противопоставленных знаков, а проводится сопоставительный анализ конкретных товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, на предмет выявления их однородности.

Таким образом, принимая во внимание установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарных знаков [1] - [4] до степени их смешения.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 04.02.2014, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2014.