


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, поступившее 01.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГРАВИС», г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721653 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2018721653, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.06.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 06 и услуг 37 классов МКТУ, а в отношении услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- «Gravis» по свидетельству №502644, с приоритетом от 10.10.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- «Гравис» по свидетельству №502643, с приоритетом от 10.10.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

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

- заявленное обозначение содержит в себе основной графический элемент - стилизованную латинскую букву «G», одновременно напоминающую профиль (вид сбоку) разжатого кулака. Такое обозначение обладает явной, существенной отличительной способностью и не может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, маркируя их таким обозначением;

- что касается самого названия, словесного элемента «Гравис», то, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, «Гравис» — фирменное наименование общества-заявителя, и потому его использование возможно независимо от содержания обозначения заявленного к регистрации в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 06 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.05.2018) поступления заявки №2018721653 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 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 положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 словесного элемента «ГРАВИС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и оригинально выполненного стилизованного графического элемента, напоминающего кисть руки человека. Обозначение выполнено в черном, сером, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Также коллегия отмечает, что заявитель представил ходатайство, в котором просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2018721653 в отношении сокращенного заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже в том числе через сеть Интернет».

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный знак [1] является словесным «Gravis», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «Гравис», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1, 2] в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2020 №СИП-736/2019. Сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.02.2020.

Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1, 2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018721653 в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже в том числе через сеть Интернет».

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2019, изменить решение Роспатента от 27.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018721653.