

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.09.2009, поданное компанией ТЮРКИЙЕ ГАРАНТИ БАНКАСИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 366310, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака со словесным элементом «Mr.Garant» с приоритетом от 11.07.2007 по заявке № 2007721004/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.12.2008 за № 366310 на имя ОАО СГ «Межрегионгарант», г. Салехард (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент, состоящий из двух слов – «Mr.» (сокращенного от «Mister») и «Garant», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. На правый угол буквы «М» «надет» цилиндр с наклоном к слову «Garant».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2009, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «Mr.Garant» по свидетельству № 366310 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями

и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака «Mr.Garant» по свидетельству № 366310 со знаками по международным регистрациям № 898310 и № 898141, владельцем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении всех услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- на Российскую Федерацию распространяется действие правовой охраны знака по международной регистрации № 898310, который является комбинированным и содержит словесный элемент «GarantiBank»;

- на Российскую Федерацию распространяется действие правовой охраны знака по международной регистрации № 898141, который является комбинированным и содержит словесный элемент «Garanti»;

- товарный знак по свидетельству № 366310 является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям № 898310 и № 898141;

- сравниваемые знаки содержат сходные с точки зрения фонетики слова «Garanti» и «Garant», которые имеют близкие смысловые значения (гарантия, гарант), а именно ручательство, порука или лицо, обеспечивающее гарантию, то есть ручательство или поруку;

- фонетическое и смысловое сходство позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения, так как слова «Garanti» и «Garant» занимают в сравниваемых обозначениях доминирующие положения;

- знаки по международным регистрациям № 898310 и № 898141 зарегистрированы для широкого ряда товаров и услуг, в том числе для услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечнях международных регистраций;

- услуги 35 и 36 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 366310, следует считать однородными услугам 35 и 36 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 366310 недействительным полностью.

В адрес правообладателя (Руководителю ОАО СГ «Межрегионгарант», ул. Маяковского, 4, г. Салехард, Ямало-Ненецкий АО, 629003) и его представителя (Богдановой Е.С., ул. Правды, 3/1, кв. 58, Москва, 125124) в установленном порядке были направлены уведомления от 11.09.2009 с приложением копии возражения от 02.09.2009 о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 02.12.2009. Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя (форма 870), была возвращена почтой с пометкой «ИСТЕК СРОК ХРАНЕНИЯ».

Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 02.12.2009 отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.07.2007) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя упомянутый выше Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 по свидетельству № 366310 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент, состоящий из двух слов – «Mr.» (сокращенного от «Mister») и «Garant», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В правом верхнем углу буквы «M» помещено стилизованное изображение цилиндра, имеющего наклон в сторону слова «Garant».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 898310 {1} является комбинированным и представляет собой словесный элемент «GarantiBank», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположено стилизованное изображение цветка зеленого цвета. Слово «Bank» включено в состав знака без предоставления ему самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана противопоставленному знаку {1} предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг:

35 класс – услуги рекламные, услуги рекламных агентств, радио реклама и реклама телевизионная, распространение рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров, изучение рынка, продвижение товаров, оформление витрин, опросы общественного мнения, услуги в области общественных отношений; работы конторские; услуги секретарей, репродуцирование документов, фотокопирование, работы машинописные, обработка текста, сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов, организация подписки на газеты, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат автоматов; услуги по управлению бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, управление гостиничными делами, исследования в области

бизнеса, информация статистическая, консультации по вопросам штата сотрудников, комплектование штата сотрудников, услуги в области бухгалтерского учета, выписка счетов, аудит, услуги по сравнению цен, прогнозирование экономическое, подготовка платежных документов, составление налоговых деклараций, агентства по импорту-экспорту; менеджмент в области творческого бизнеса; оценка коммерческой деятельности, продажа аукционная; стимулирование продажи, а именно услуги мерчендайзеров;

36 класс – услуги в области страхования; страхование от несчастных случаев, страхование жизни, страхование от пожара, медицинское страхование, морское страхование, исследования по страхованию, услуги актуариев, консультации по вопросам страхования; операции финансовые; банковские операции, управление финансовое, анализ финансовый, спонсорство финансовое, информация финансовая, факторинг, лизинг, выпуск кредитных карточек для покупок с рассрочкой платежей, обмен денег; операции с недвижимостью, посредничество при операциях с недвижимостью, управление недвижимостью; оценка недвижимого имущества; оценка старинных монет, оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка марок, оценка произведений искусства; агентства таможенные.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 898141 {2} является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Garanti», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположено стилизованное изображение цветка зеленого цвета. Правовая охрана противопоставленному знаку {2} предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг:

35 класс – услуги рекламные, услуги рекламных агентств, радио реклама и реклама телевизионная, распространение рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров, изучение рынка, продвижение товаров, оформление витрин, опросы общественного мнения, услуги в области общественных отношений; услуги по управлению бизнесом; помощь в управлении коммерческими

или промышленными предприятиями, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, исследования в области бизнеса, информация статистическая, консультации по вопросам штата сотрудников, комплектование штата сотрудников, услуги в области бухгалтерского учета, выписка счетов, аудит, анализ затрат и себестоимости, прогнозирование экономическое, подготовка платежных документов, составление налоговых деклараций; агентства по импорту-экспорту; стимулирование продажи, услуги мерчендайзеров;

36 класс – финансовые и валютные операции; банковские операции, управление финансовое, анализ финансовый, спонсорство финансовое, информация финансовая, факторинг, аренда финансовая, обслуживание по кредитным карточкам, выпуск кредитных карточек, выпуск кредитных карточек для покупок с рассрочкой платежей, финансирование, предоставление ссуд, проверка подлинности чеков, выпуск дорожных чеков, перевод денежных средств в системе электронных расчетов, финансовое поручительство, обмен денег, хранение ценных бумаг, агентства по взысканию долгов, поручительство, услуги по выплате пенсий, взыскание арендной платы.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении знаков показал следующее.

Оба противопоставленных знака {1} и {2} включают элемент «Garanti». В состав оспариваемого товарного знака входит слово «Garant». При его сопоставлении со словом «Garanti» прослеживается фонетическое совпадение большинства звуков, их составляющих. Вместе с тем часть «Mr.», находящаяся в начале обозначения, акцентирует на себе внимание (в том числе, при произношении) и значительно удлиняет звукоряд словесной части оспариваемого товарного знака. Кроме того, часть «Mr.» представляет собой сокращение от слова «Mister» (**Mr.** + фамилия = «господин ...» – обычная форма обращения к мужчине независимо от его семейного положения).

Слово «Garant» совпадает с русским словом «Гарант», которое имеет известную российскому потребителю семантику (поручитель, гарант, ручательство,

лицо, дающее гарантию в чем-нибудь). Таким образом, словесный элемент оспариваемого товарного знака с точки зрения семантики означает «Господин Поручитель», то есть при присоединении к слову «Garant» части «Mr.» словесный элемент носит фантазийный характер и в целом приводит к возникновению определенных смысловых ассоциаций.

Слово «Garanti», хотя и является лексической единицей турецкого языка (со значением «гарантия»), но для российского потребителя, не знакомого с турецким языком, буква «i» в конце слова «Garanti» придает ему некоторую фантазийность.

Вышеизложенное позволяет заключить, что образы, производимые сопоставляемыми знаками, в целом различны. Кроме того, частое использование элемента «Garant»/«Гарант» в составе товарных знаков привело к тому, что он обладает невысокой степенью различительной способности.

Также различным является визуальное восприятие сравниваемых знаков, поскольку противопоставленные знаки имеют в своем составе яркий изобразительный элемент, находящийся в начале обозначений, в то время как изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, представляющий собой стилизованное изображение цилиндра, «надетого» на букву «М», еще больше способствует возникновению ассоциаций, связанных с образом некоего господина.

Учитывая изложенное, с учетом проведенного анализа по фонетике, семантике и графике, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается однородности услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что рассматриваемое возражение от 02.09.2009 не содержит какой-либо аргументации относительно однородности услуг, в силу чего оценить довод лица, подавшего возражение, об однородности услуг, которые в сравниваемых перечнях не совпадают между собой, представляется затруднительным. Совпадение



конкретных указаний услуг не имеет значения для решения спора в силу отсутствия сходства знаков друг с другом.

С учетом вышеизложенного регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 366310 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ является правомерной в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 02.09.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 366310.**