

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 31.07.2012, поданное по поручению компании АРНОЛЬДО МОНДАДОРИ ЭДИТОРЕ С.п.А., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010700876, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010700876 с приоритетом от 18.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GRAZIA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.10.2011 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 товарными знаками:

- «GRACIA» (свидетельство №371991 с приоритетом от 12.11.2007), «ГРАЦИЯ» (свидетельство №179547 с приоритетом от 22.03.1999), (свидетельство №172509 с приоритетом от 18.11.1996), зарегистрированными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Соломонова Леонида Алексеевича, 129090, Москва, Протопоповский пер., 16, кв. 48;

- «ГРАЦИЯ» (свидетельство №428993 с приоритетом от 11.12.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 119048, Москва, ул.Доватора, 1/28, комн.правления;

- «ГРАЦИЯ» (свидетельство №205067 с приоритетом от 30.09.1999), зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя ЗАО «Группа компаний АВАЛОН», 119146, Москва, ул. 3-я Фрунзенская, 19;

- «ГРАЦИЯ» (свидетельство №416042 с приоритетом от 17.07.2008), зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя ООО «Бьюти Медиа Компании», 109316, Москва, Остаповский пр-д, 5, стр.6, оф.302.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.07.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

издательство журналов, журнал «GRAZIA», начал выпускаться в Италии с 1938 года;

- товарные знаки по свидетельствам №371991, №179547, №172509 используются для маркировки одежды;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №371991, №179547, №172509 визуальны не сходны, поскольку выполнены в различном цветовом сочетании, в разном шрифтовом исполнении;

- по мнению заявителя, товарный знак по свидетельству №428993 не используется для маркировки товаров 03 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №428993 не являются графически сходными, поскольку они выполнены в разном шрифтовом написании, буквами различных алфавитов;

- заявитель считает, что товарные знаки по свидетельствам №205067, №416042 не используются правообладателями в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №205067, №416042 не являются сходными в силу графических отличий (разное шрифтовое написание), а также не сходны фонетически с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №416042, за счет наличие в противопоставленном товарном знаке дополнительный словесных элементов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010700876 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (18.01.2010) поступления заявки №2010700876 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 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому

написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2010700876 представляет собой словесное обозначение «GRAZIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №205067 с приоритетом от 30.09.1999 представляет собой словесное обозначение «ГРАЦИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №179547 с приоритетом от 22.03.1999 представляет собой словесное обозначение «ГРАЦИЯ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в черном, белом и красном цветовом сочетании [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №371991 с приоритетом от 12.11.2007 представляет собой словесное обозначение «GRACIA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в черном, желтом и красном цветовом сочетании [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №428993 с приоритетом от 11.12.2008 представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «ГРАЦИЯ», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, расположен в рамке из вьющегося растения[4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №416042 с приоритетом от 17.07.2008 представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «ГРАЦИЯ», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словесным элементом расположены изобразительные элементы в виде силуэта женщины с поднятыми вверх руками, между которыми нарисованы пять звезд. Силуэт справа и слева обрамляют стилизованные лавровые ветви. По линиям ветвей расположены словесные элементы «ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом [5]. Знак зарегистрирован в темно-розовом, серебристо-сером цветовом сочетании. Словесные элементы «ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Правовая охрана знакам [1-5] предоставлена в том числе, в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] показал, что все они содержат в качестве единственного или доминирующего словесного элемента слова «GRAZIA», «ГРАЦИЯ», «GRACIA», выполняющие основную индивидуализирующую функцию. Таким образом, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставляемых знаков [1-5] показал, что они являются сходными ввиду фонетического сходства словесных обозначений, за счет тождества звучания начальных частей (GRA-; ГРА-) и сходства звучания конечных частей (-ZIA; -CIA; -ЦИЯ).

Слово «grazia», «gracia» означает в переводе с итальянского и испанского языков «грация; изящество; прелесть; приятность» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»). Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] сходны по подобию заложенных в обозначениях идей (грация; изящество).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных идей, что является основанием для признания их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Использование букв одинакового алфавита сближает заявленное обозначение со сравниваемым знаком [3] графически.

Таким образом, сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Товары 03, 25 классов МКТУ и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03, 25 классов МКТУ и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-5], либо совпадают, либо являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и предназначены для маркировки однородных товаров/услуг и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте товаров/услуг, маркированных этими знаками.

Довод заявителя о том, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [1-5] не используют их для целей производства, реализации, идентификации, визуализации косметики, парфюмерии, одежды, обуви, головных уборов, услуг в области воспитания, развлечения и т.п. не опровергает выводов о сходстве знаков. Правовая охрана товарных знаков [1-5] на дату подачи возражения действовала и не была прекращена в установленном Законом порядке.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.07.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2011.