

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, рассмотрела возражение от 04.06.2014, поданное ООО «Гранатовое дерево», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012718065, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012718065 с приоритетом от 01.06.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «GRANATUM», выполненного стандартным шрифтом латинского алфавита и означающего с латинского языка «гранат», под которым расположено не охраняемое словосочетание «Medical Advertising Agency», означающее в переводе с английского языка – «медицинское рекламное агентство», и расположенного над словесными элементами стилизованного изображения граната. Государственная регистрация испрашивается в бордовом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 24.03.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718065 в отношении части заявленных услуг 35, 41 и всех услуг 42 классов МКТУ. В отношении остальной

части услуг 35, 41 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Medical Advertising Agency» («медицинское рекламное агентство») является неохраняемым элементом, так как указывает на назначение части заявленных услуг и видовое наименование предприятия. Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками «ГРАНАТ» по свидетельству №287756 [1] и «GRANATE» по свидетельству №505546 [2].

В возражении от 04.06.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти 09.06.2014, заявитель приводит следующие доводы:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ – «агентства рекламные в сфере медицины»;

- экспертизой не было принято во внимание представленное письмо-согласие от правообладателя товарного знака [2], поскольку указанный в нем юридический адрес не соответствовал адресу, указанному в свидетельстве №505546, в связи с чем представленный документ, по мнению экспертизы, не позволяет однозначно идентифицировать выдавшее его лицо;

- 04 апреля 2014 правообладатель товарного знака [2] направил в Роспатент заявление о внесении изменений в адрес его местонахождения;

- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения, прежде всего, для услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные в сфере медицины», которую он просит включить в перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении

которых уже принято решение о регистрации от 24.03.2014, с учетом имеющегося письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718065 в отношении следующего перечня услуг:

35 класса МКТУ – агентства рекламные в сфере медицины; комплектование штата сотрудников; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста.

41 класса МКТУ – услуги по написанию сценариев.

42 класса МКТУ – предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.06.2014) подачи заявки №2012718065 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав

проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет комбинированный товарный знак в виде стилизованного изображения граната, под которым расположены словесный элемент «GRANATUM» (в переводе с английского языка – «гранат»), выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и размещенный под ним словесный элемент «Medical Advertising Agency»(в переводе с английского языка – «медицинское рекламное агентство»), выполненный стандартным шрифтом буквами небольшого размера и включенный заявителем в состав обозначения в качестве неохраняемого элемента.

Решение об отказе в государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных ранее на имя иных лиц для однородных услуг.

Товарный знак [1] представляет собой слово «ГРАНАТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [2] в соответствии с внесенными в него изменениями, зарегистрированными в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.10.2014, является комбинированным и состоит из натуралистического изображения разрезанного граната, под которым расположен словесный элемент «GRANAT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными между собой, что обусловлено общим зрительным восприятием, создаваемым ими благодаря одинаковому комбинационному построению знаков, и сходным словесным элементам (GRANATUM – в заявленном обозначении, GRANAT, ГРАНАТ – в противопоставленных знаках). Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено близостью состава звуков и их расположением по отношению друг к другу, а также полным фонетическим вхождением словесных элементов противопоставленных знаков в словесный элемент заявленного обозначения. Смысловое сходство словесных элементов «GRANATUM», «GRANAT», «ГРАНАТ» обусловлено совпадением их смыслового значения в разных языках (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012718065, а именно: «агентства рекламные в сфере медицины; комплектование штата сотрудников; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста» и услуги 35 класса МКТУ: «продвижение товаров 19 класса МКТУ [для третьих лиц]», для которых зарегистрирован товарный знак [1], являются неоднородными, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается услуг, указанных в перечне товарного знака [2], то такие услуги как «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в рекламных целях» следует признать однородными части вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012718065, а именно «агентства рекламные в сфере медицины», поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сходство знаков и однородность части услуг 35 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012718065 в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ. Учитывая имеющиеся отличия в сравниваемых знаках, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять во внимание представленное письмо-согласие и зарегистрировать обозначение по заявке №2012718065 также в отношении услуги 35 класса МКТУ - «агентства рекламные в сфере медицины». При этом следует отметить, что адрес правообладателя знака [2], указанный в письме-согласии, в результате внесенных изменений соответствует его адресу в Госреестре.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака, что свидетельствует о его соответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «Medical Advertising Agency», входящего в состав заявленного обозначения, то он является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на область его деятельности, что заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 04.06.2014, изменить решение Роспатента от 24.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718065.