

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 30.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Глобус Маркет», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730272 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018730272, поданной 19.07.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



Роспатентом 24.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730272 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

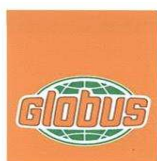
- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



- по свидетельству № 598265 (приоритет от 22.01.2015) [2];



- по свидетельству № 601937 (приоритет от 22.01.2015) [3];



- по свидетельству № 440379 (приоритет от 14.05.2010) [4];



- по свидетельству № 437320 (приоритет от 02.11.2009, срок действия регистрации продлен до 02.11.2029) [5];



- по свидетельству № 427248 (приоритет от 30.06.2009) [6];



- по свидетельству № 426855 (приоритет от 30.06.2009) [7];



- по свидетельству № 361492 (приоритет от 03.05.2007, срок действия регистрации продлен до 03.05.2027) [8];



- по свидетельству № 331089 (приоритет от 30.06.2005, срок действия регистрации продлен до 30.06.2025) [9];




- по свидетельству № 330788 (приоритет от 30.06.2005, срок действия регистрации продлен до 30.06.2025) [10];



- по свидетельству № 321910 (приоритет от 17.02.2005, срок действия регистрации продлен до 17.02.2025) [11];



-  по свидетельству № 321911 (приоритет от 17.02.2005, срок действия регистрации продлен до 17.02.2025) [12];
- **ГЛОБУС** по свидетельству № 321912 (приоритет от 17.02.2005, срок действия регистрации продлен до 17.02.2025) [13];
- **GLOBUS** по свидетельству № 321913 (приоритет от 17.02.2005, срок действия регистрации продлен до 17.02.2025) [14];
- правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-14] была предоставлена ранее на имя: «ГЛОБУС Холдинг ГмбХ Унд Ко.КГ», Лейпцигер Штрассе 8, Д-66606 Санкт-Вендель, Федеративная Республика Германия;
- в словесном элементе «ГЛОБУСМАРКЕТ» заявленного обозначения [1] буква «С» выполнена в виде множества точек, выходит за рамки слова. В заявленном обозначении [1] словесный элемент «ГЛОБУС» является сильным элементом, занимает начальную позицию, а элемент «МАРКЕТ» - слабым, поскольку указывает на область деятельности заявителя;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-14] являются сходными до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям сходства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.08.2019 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в перечне противопоставленного товарного знака [3] отсутствуют услуги 35 класса МКТУ и однородные услуги в иных классах;
- сравнивая словесный элемент «ГЛОБУМАРКЕТ» заявленного обозначения [1] и словесные элементы «Глобус / Globus / Globus Zentr / Глобус Центр», противопоставленных товарных знаков [2-14] по признакам фонетического сходства можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения имеют различное количество слогов, в заявленном обозначении [1] - 4 слога, в противопоставленных знаках 2 слога, а в словосочетаниях 3 слога, присутствует различное количество звуков и букв;

- в заявленном фантазийном обозначении [1] присутствует 4 гласных буквы, на которые может падать (и варьироваться) ударение, что невозможно в противопоставленных знаках [2-14], в которых ударение падает только на букву «о»;
- противопоставленные знаки [2-8], [11,12] имеют отличительный графический элемент в виде стилизованного глобуса, что также усиливает семантическую нагрузку обозначений. Заявленное обозначение [1] также обладает индивидуализирующей графикой в виде геометрической фигуры круга с окружностью и наложенными на них изображение фужера с изогнутыми линиями. Также в заявленном обозначении [1] присутствует изобразительный элемент окружности, состоящий из четырех пиксельных линий, образующих своим размером градиент. Данное графическое решение не вызывает ассоциаций с глобусом, так как на нем отсутствуют характерные для глобуса черты, такие как параллели и меридианы;
- заявленное обозначение [1] воспринимается как состоящее из неразрывно связанных частей и в целом образует единую композицию;
- в сравниваемых обозначениях [1] и [2-14] присутствует различный вид (размер) шрифта, разное графическое написание с учетом характера букв, различное расположение букв по отношению друг к другу, а также различный алфавит;
- словесный элемент «ГЛОБУМАРКЕТ» заявленного обозначения [1] не содержит какой-либо определенной семантической нагрузки. Разделение экспертизой заявленного обозначения [1] на конкретные морфемы спорно, при этом ничто не указывает на однозначное наличие слова «глобус».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена копия решения Роспатента от 24.04.2019.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.07.2018) заявки № 2018730272 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2018730272 является комбинированным и включает словесный элемент «ГЛОБУСМАРКЕТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, стилизованное изображение земного шара с бокалом, при этом буква «С» выполнена из ряда точек. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Словесный элемент «ГЛОБУСМАРКЕТ» состоит из слов «ГЛОБУС» и «МАРКЕТ». Буква «С», несмотря на стилизованное исполнение, совместно с элементом «ГЛОБУ-» способствует прочтению данного слова как «ГЛОБУС». Стилизованное изображение земного шара способствует однозначному восприятию словесного элемента как «ГЛОБУС». Словесный элемент «МАРКЕТ» образован от английского слова «market» - рынок (во всех смыслах) (см. электронный словарь: <https://ru.wiktionary.org/wiki/>) и в силу своего смыслового значения является слабым элементом. Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является элемент «ГЛОБУС».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы

указаны следующие товарные знаки:



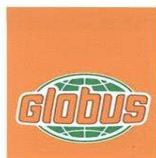
по свидетельству № 598265

(приоритет от 22.01.2015) [2];



по свидетельству № 601937 (приоритет от

22.01.2015) [3];



по свидетельству № 440379 (приоритет от 14.05.2010)

[4];



по свидетельству № 437320 (приоритет от 02.11.2009, срок

действия регистрации продлен до 02.11.2029) [5];



по

свидетельству № 427248 (приоритет от 30.06.2009) [6];



по

свидетельству № 426855 (приоритет от 30.06.2009) [7];



по

свидетельству № 361492 (приоритет от 03.05.2007, срок действия регистрации продлен до 03.05.2027) [8]; **GLOBUS ZENTR** по свидетельству № 331089

(приоритет от 30.06.2005, срок действия регистрации продлен до 30.06.2025, словесный элемент «ZENTR» - неохраняемый) [9]; **ГЛОБУС ЦЕНТР** по

свидетельству № 330788 (приоритет от 30.06.2005, срок действия регистрации продлен до 30.06.2025, словесный элемент «ЦЕНТР» - неохраняемый)

[10];



по свидетельству № 321910 (приоритет от 17.02.2005, срок

действия регистрации продлен до 17.02.2025) [11];



по

свидетельству № 321911 (приоритет от 17.02.2005, срок действия регистрации продлен до 17.02.2025) [12]; **ГЛОБУС** по свидетельству № 321912 (приоритет

от 17.02.2005, срок действия регистрации продлен до 17.02.2025) [13];

GLOBUS по свидетельству № 321913 (приоритет от 17.02.2005, срок действия регистрации продлен до 17.02.2025) [14], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «ГЛОБУС Холдинг ГмбХ Унд Ко.КГ», Лейпцигер Штрассе 8, Д-66606 Санкт-Вендель, Федеративная Республика Германия в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

В перечне противопоставленного товарного знака [3] отсутствуют услуги 35 класса МКТУ, в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1]. Срок действия противопоставленных товарных знаков [6,7] истек 30.06.2019 и не был продлен надлежащим образом, в связи с чем, данные знаки не могут быть противопоставлены заявленному обозначению [1].

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,4,5,8-14] на тождество и сходство показал следующее.

Противопоставленные знаки [2,4,5,8-14] в качестве основных индивидуализирующих элементов включают словесные элементы «ГЛОБУС» / «GLOBUS».

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,4,5,8-14] показал тождество звучания доминирующих словесных элементов: «ГЛОБУС» / «GLOBUS».

Сравниваемые словесные элементы «ГЛОБУС» / «GLOBUS» [1] / [2,4,5,8-14] вызывают однозначные смысловые ассоциации с глобусом – шарообразная модель небесного тела с нанесенным на нее картографическим изображением определенного масштаба или модель звездного неба. «GLOBUS» – в переводе с немецкого языка на русский язык означает «глобус» (см., например, электронный словарь: <https://translate.academic.ru/globus/de/ru/>). С учетом изложенного коллегия считает, что в сравниваемые обозначения [1] / [2,4,5,8-14] заложено одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Графические особенности исполнения обозначений [1] / [2,4,5,8-14] носят в данном случае вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей

способности и не приводят к отсутствию сходства между сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, с учетом сходства словесных элементов «ГЛОБУС» / «GLOBUS» [1] / [2,4,5,8-14] можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,4,5,8-14] в целом, так как сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,4,5,8-14] идентичны (например, «реклама; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; распространение рекламных материалов; публикация рекламных текстов; изучение рынка; распространение образцов; исследования конъюнктурные; прокат офисного оборудования и аппаратов; обзоры печати; услуги фотокопирования; сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных; демонстрация товаров; услуги в области общественных отношений; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; оформление витрин; организация торговых ярмарок, выставок в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; экспертиза деловая» и т.д.), либо соотносятся как род / вид («услуги в области рекламы»; «услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения»; «услуги конторские»; «услуги в сфере бизнеса»; «услуги по прокату оборудования»; «услуги посреднические»), имеют общее назначение, один и тот же круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Заявитель в материалах возражения не оспаривает однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков [2,4,5,8-14].

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,4,5,8-14] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Также коллегией учтена известность и репутация «ГЛОБУС Холдинг ГмбХ Унд Ко.КГ» (правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,4,5,8-14]) в области торговли, ритейла.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2019.