

**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 17.07.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СК ГРАФТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731798/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010731798/50 с приоритетом от 04.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 19, 20 и услуг 37 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГРАФТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании темно-серого, красного и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с:

- товарным знаком по свидетельству №320053 с приоритетом от 17.10.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАФТ – ТРЕЙДИНГ» для однородных товаров 06, 09, 19, 20 и услуг 37 классов МКТУ[1];

- со знаком по международной регистрации №1002546 с приоритетом от 04.11.2008 зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 20 и услуг 37 классов МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.07.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было подано заявление в Роспатент о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №320053 в случае ликвидации юридического лица;

- Роспатентом 12.07.2012 было принято решение удовлетворить заявление и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 320053;

- заявитель согласен с мнением экспертизы, что товары 20 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак по международной регистрации №1002546 однородны товарам 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация;

- услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов», в отношении которых испрашивается регистрация не однородны услугам 37 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана знаку по международной регистрации №1002546.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении товаров 06, 09, 19 и части услуг 37 класса МКТУ, а именно «установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройства пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.10.2010) приоритета заявки №2010731798/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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 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 1 - 3) 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.

Заявленное обозначение «Графт» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 320053 является комбинированным, представляющим собой изображение замка, в нижней части которого расположена лента со словесным элементом «ГРАФТ-ТРЕЙДИНГ» [1].

Противопоставленный знак «GRAFT» по международной регистрации №1002546 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в том числе в отношении товаров 06, 09, и 19 классов МКТУ. [2].

По сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров правовая охрана товарного знака по свидетельству №320053 решением Роспатента от 12.07.2012 была досрочно прекращена в случае прекращения юридического лица-правообладателя, в связи с чем сравнительный анализ с данным товарным знаком не проводился.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что они содержат в своем составе тождественные по фонетическому критерию сходства словесные элементы «ГРАФТ/GRAFT».

Семантический анализ показал, что словесный элемент «ГРАФТ» не имеет смыслового значения, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства не проводился.

Выполнение сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов с использованием различных видов шрифта, позволяет признать их различными по графическому критерию сходства, однако, данный критерий сходства не является определяющим при сравнении словесных обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, однако анализ однородности услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройства пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 37 класса МКТУ «консультации по строительству», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [2], показал следующее.

Сравниваемые услуги не могут быть признаны однородными так, как имеют различное функциональное назначение, так консультации по строительству это пакет услуг, связанных с подготовкой проектной и разрешительной документацией, а услуги по установке сигнализаций производятся непосредственно в готовом сооружении и направлены на предотвращение несчастных случаев.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что несмотря на сходство обозначений у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности услуг, маркированных этими обозначениями, одному производителю.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06, 09, 19 и части услуг 37 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 17.07.2012, отменить решение Роспатента от 20.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010731798/50.**