

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, и в соответствии с 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 17.08.2009, поданное компанией «Тюркийе Гаранти Банкаси Аноним Ширкети», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376152, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №376152 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.04.2009 по заявке №2007740041/50 с приоритетом от 19.12.2007 в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя Воскресенской С.А., г. Ярославль (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из абстрактного изображения строения в виде крыши дома и словесного элемента «ГАРАНТЬ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Слово «Гарант» исключено из правовой охраны указанного товарного знака как неохраняемый элемент.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.08.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376152 полностью, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ со знаками по международным регистрациям №№ 898310 и 898141, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет;
- 2) сопоставляемые товарные знаки являются сходными, так как в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы – «ГАРАНТ» и «Garanti»;
- 3) услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным возражением, представил на него отзыв от 12.01.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) слово «Гарант» включено в состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента и, соответственно, не занимает в нем доминирующего положения;
- 2) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными, поскольку они производят различное зрительное впечатление, обусловленное несходством изобразительных элементов, а также разным шрифтовым исполнением словесных элементов (исполнены буквами разных алфавитов);

- 3) сравниваемые знаки семантически несходны, так как словесный элемент «GarantiBank» по своему смысловому значению указывает на банковские услуги, а слово «Гаранть» обладает иной семантикой (гарантировать);
- 4) сравниваемые знаки фонетически несходны, так как различаются количеством слогов и звуков, а также составом звуков.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.12.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил 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.

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.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение дома, в композицию которого помещен словесный элемент

«ГАРАНТЪ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что слово «Гарант» исключено из правовой охраны указанного товарного знака как неохраняемый элемент, который не занимает в знаке доминирующего положения. В оспариваемом товарном знаке доминирует изобразительный элемент.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлены знаки по международным регистрациям №898310 (с приоритетом от 14.11.2005) и №898141 (с приоритетом от 24.04.2006), правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленные знаки представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят стилизованные изображения лепестков цветка и словесные элементы «GarantiBank» и «Garanti», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в противопоставленных знаках доминируют словесные элементы, так как они занимают в них большую часть пространства и акцентируют на себе внимание.

Противопоставленным знакам предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал следующее.

Исходя из того, что слово «Гарант» включено в состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента и, соответственно, не занимает в нем доминирующего положения, сопоставительному анализу в

составе оспариваемого товарного знака подлежит только изобразительный элемент.

Входящие в состав сравниваемых знаков изобразительные элементы не сходны, так как они отличаются внешней формой (композиция геометрических фигур, стилизованная под изображение дома, – изображение лепестков цветка).

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное несходством изобразительных элементов, а также разным шрифтовым исполнением словесных элементов (выполнены оригинальным и стандартным шрифтами соответственно, буквами разных алфавитов).

Принимая во внимание то, что доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает изобразительный элемент, коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе указанных знаков исходила из того, что при их восприятии в целом превалирует именно визуальный фактор.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки не являются сходными.

Услуги 36 класса МКТУ (операции с недвижимостью), в отношении которых предоставлена правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 36 класса МКТУ (операции с недвижимостью), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №898310, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Однако, ввиду несходства указанных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Услуги 36 класса МКТУ (операции с недвижимостью), в отношении которых предоставлена правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 36 класса МКТУ (финансовые, банковские операции), в отношении которых

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №898141, относятся к разным родовым группам, то есть они не являются однородными.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 898310 и 898141 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.08.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №376152.