

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 24.04.2014. Данное возражение подано ООО «Гинза медиа», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012717545, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012717545 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Ginza Team» была подана на имя заявителя 29.05.2012 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012717545 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ООО «Евросеть-Ритейл», Россия) товарными знаками «GINZA»:

- по свидетельству № 357025, приоритет 22.11.2005, услуги 35 и 36 классов МКТУ [1];

- по свидетельству № 368526, приоритет 31.01.2007, услуги 35 класса МКТУ [2].

В заключении экспертизы проведен подробный анализ сходства обозначений.

В палату по патентным спорам 25.04.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, содержащее фантазийное словосочетание «Ginza Team» (по-русски читается как «гинза тим» и означает «команда гинза»), и противопоставленные товарные знаки, состоящие из фантазийного слова «GINZA», в целом не обладают семантическим сходством;

- дополнительное слово «Team» придает заявленному обозначению совершенно иное звучание и делает его фонетически не сходным с противопоставленными знаками;

- выполнение заявленного комбинированного обозначения в виде единой, цельной графической композиции белого цвета на фоне черного квадрата, включающей в себя дополнительные словесные и графические элементы в виде дуги окружности, концы которой направлены вверх, в то время как противопоставленные товарные знаки представляют собой выполненное заглавными буквами английского алфавита черного цвета фантазийное слово «GINZA», делает сравниваемые обозначения графически не сходными;

- заявитель обращает внимание на то, что в заявленном комбинированном фантазийное словосочетание «Ginza Team» не занимает доминирующее положение;

- словосочетание «Ginza Team» должно рассматриваться в целом, так как слова, включенные в него, связаны друг с другом и образуют единую, цельную фонетическую и семантическую конструкции, в то время как экспертиза выделяет из него первое слово и дает ссылки на него отдельно, при этом конструкция заявленного фантазийного словосочетания «Ginza Team» изменилась и стала более уязвимой, что, по мнению заявителя, не основывается на действующей нормативно базе и противоречит ей;

- заявитель использует в своей деятельности заявленное обозначение и является владельцем домена ginzateam.ru.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (29.05.2012) заявки № 2012717545 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «» является комбинированным и содержит словесные элементы «Ginza», «Team», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные, и изобразительный элемент в виде полуокружности, размещенной под словесными элементами. После словесного элемента «Team» размещен знак ®. Композиция выполнена на фоне квадрата черного цвета. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что элемент ® является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак «GINZA» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «GINZA» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://slovari.yandex.ru/>) позволил установить, что слово «Team» является лексической единицей английского, французского, немецкого и итальянского языков и означает «команда, группа, артель, коллектив». Слово «Ginza» не является лексической единицей

какого-либо языка, в связи с чем провести сопоставительный анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Довод правообладателя о том, что словесные элементы заявленного обозначения «Ginza Team» представляют собой единое связанное словосочетание (команда гинза), носит субъективный характер и не может быть признан обоснованным, поскольку слово «Ginza» не имеет семантического значения, в силу чего не может образовывать словосочетания (словосочетание – простейшая синтаксическая единица, образуемая сочетанием двух или нескольких слов, объединенных грамматически и по смыслу). При этом следует отметить, что каждое слово выполнено с заглавной буквы, что также указывает на восприятие данных слов как самостоятельных словесных единиц.

В заявленном комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом выступают словесные элементы «Ginza» и «Team», поскольку они размещены в центре композиции и занимают доминирующее положение (они легче запоминаются, именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения).

Также необходимо обратить внимание на первоначальную позицию слова «Ginza» и его фантазийность. Кроме того, слово «Team» имеет в четырех языках одно и то же значение (команда) и данное значение слова из-за частого использования различными лицами стало хорошо узнаваемо средним российским потребителем. Изложенное свидетельствует о том, что в заявленном обозначении определяющим словом является слово «Ginza».

Таким образом, все сравниваемые обозначения включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически тождественный элемент «Ginza/GINZA», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование в сравниваемых обозначениях одного и того же алфавита, стандартных шрифтов, а также наличие в заявленном

изобразительных элементов, не привносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на принципиальное различие знаков.

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что противопоставленные знаки [1-2] принадлежат одному правообладателю.

Следует также отметить, что наличие домена не является критерием, влияющим на ассоциирование знаков друг с другом.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Анализ перечней услуг показал, что услуги 35 и 36 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как «род-вид», либо содержат идентичные позиции. Указанное заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных услуг сходными знаками, принадлежащими разным лицам, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-2] и однородность услуг 35 и 36 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2014.