

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 13.03.2020 возражение индивидуального предпринимателя Столярова А.Е., г. Оренбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018749544 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018749544 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 14.11.2018 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой




комбинированное обозначение со словесным элементом «ГРАНДМАРКЕТ», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35

класса МКТУ с товарными знаками  по свидетельству № 726633, «ГРАНД» по свидетельству № 148714,  по свидетельству

№ 175377 и  по свидетельству № 623282, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.02.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они отличаются цветовым и шрифтовым их исполнением, количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, внешними формами изобразительных элементов, а также своими смысловыми значениями, поскольку в заявленном обозначении словесный элемент «ГРАНДМАРКЕТ» является единым фантазийным словом, порождающим иные ассоциативно-смысловые образы («главный рынок», «величественный рынок» или «роскошный рынок»), чем слова «ГРАНД» в противопоставленных товарных знаках («знатный», «большой»).

В возражении также указано, что услуги 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, несмотря на их отнесение к одним и тем же видам или родовым группам услуг, все же не являются однородными друг с другом, поскольку они оказываются заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков в разных областях деятельности, в силу чего имеют разный круг потребителей.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.11.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 абзацем 1 и 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 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.

В соответствии с пунктом 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, а именно: 1) звуковое сходство

определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ГРАНДМАРКЕТ», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

При этом данный словесный элемент, выполненный без пробелов, действительно является единым словом, которое само по себе отсутствует в словарях. Однако, в то же время, в его составе легко обнаруживаются, логически обособляясь друг от друга, две отдельные лексические единицы, широко применяемые в русском языке, но имеющие иностранное происхождение, – «ГРАНД» и «МАРКЕТ».

Так, фонема «ГРАНД-» – это первая часть сложных слов [от франц. «grand» – «большой, знатный»], вносящая значение «знатный, большой» (например, гранд-дама, гранд-диск, гранд-мотель, гранд-опера, гранд-отель, гранд-тур и др.) (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Энциклопедический словарь» – <https://dic.academic.ru/>).


Именно данная лексическая единица акцентирует на себе внимание в составе заявленного обозначения в силу своего начального положения в соответствующем словесном элементе, представляющем собой сложное слово.



В свою очередь, фонема «-МАРКЕТ» – общепринятое сокращение от «маркетинг» (см. там же – Словарь сокращений и аббревиатур) и синоним слов «рынок», «торг» (см. там же – Словарь синонимов).

В этой связи необходимо отметить, что эта лексическая единица занимает уже второе (зависимое, периферийное) положение по отношению к начальной фонеме «ГРАНД-», а также в силу своих смысловых значений, отмеченных выше, является, собственно, «слабым» элементом, указывающим на определенную сферу экономической деятельности (маркетинг, торговля), то есть никак не способным индивидуализировать приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ.

Отсюда следует, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно фонема «ГРАНД-», на которую падает логическое ударение в соответствующем словесном элементе. Данная лексическая единица, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнительному анализу с противопоставленными товарными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.11.2018 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 726633, согласно данной регистрации товарного знака, имеет приоритет от 25.12.2018, то есть более поздний, чем дата подачи рассматриваемой заявки, в силу чего эта регистрация товарного знака не препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки «ГРАНД» по свидетельству № 148714,  по свидетельству № 175377 и  по свидетельству № 623282, охраняемые на имя других лиц и имеющие более ранние приоритеты, чем дата подачи рассматриваемой заявки, представляют собой словесное и комбинированные обозначения, в которых выполненное

стандартным или оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита слово «ГРАНД» является единственным либо доминирующим словом, так как оно акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для указанного доминирующего слова.

Изложенное обуславливает то, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных товарных знаках несет также исключительно словесный элемент «ГРАНД», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнительному анализу с заявленным обозначением.

Данные противопоставленные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и данных противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составах доминирующей, несущей в них основную индивидуализирующую нагрузку, лексической единицы «ГРАНД» в качестве акцентирующей на себе внимание соответствующей фонемы либо соответствующих отдельных слов. Их фонетическое тождество обуславливается совпадением у них всех звуков, а смысловое тождество – совпадением соответствующих определенных смысловых значений, одинаково присущих им, как характерных для данной конкретной лексической единицы.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что эти словесные элементы в их составах выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита и, соответственно, имеют идентичные составы определенных букв русского алфавита.

Вместе с тем, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнению, по количеству слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием в словесном элементе заявленного обозначения еще и иной фонемы, по внешней

форме и пространственному положению изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, указанные выше, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку в составах сравниваемых знаков обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически и семантически тождественные элементы, которые и несут в них основную индивидуализирующую нагрузку, то данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке услуг, для индивидуализации которых предназначены эти сравниваемые знаки, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих услуг, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, все услуги 35 класса МКТУ, приведенные в заявке, представляют собой по существу всего лишь различные виды услуг по продвижению товаров, рекламных услуг, торговых и непосредственно связанных с ними услуг, маркетинговых услуг, услуг менеджмента, информационных услуг и офисных услуг, которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 148714, 175377 и 623282, так как они соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же вышеперечисленным соответствующим

определенным родовым группам товаров, в силу чего имеют одни и те же соответствующие назначения, одинаковые условия их оказания соответствующими определенными компаниями, специализирующимися на них, и одинаковый соответствующий круг потребителей, нуждающихся в удовлетворении соответствующих определенных потребностей в своей хозяйственной деятельности.

Данные обстоятельства заявителем в возражении на самом деле никак не оспариваются.

Заявитель в возражении согласился с тем, что данные сравниваемые услуги относятся к одним и тем же соответствующим определенным видам или родовым группам услуг, то есть, по своей сути, с их однородностью между собой. Но, в то же время, он некорректно полагает, что их все же возможно признать не однородными друг с другом, потому что они оказываются заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков в разных областях деятельности, для каждой из которых характерен свой круг потребителей.

Однако в этой связи следует отметить, что осуществление заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков своей реальной хозяйственной деятельности в разных сегментах рынка услуг само по себе не имеет никакого отношения к вопросу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных конкретных услуг 35 класса МКТУ, указанных в их перечнях в строго определенных их формулировках, и, как следствие, никак не опровергает вышеизложенные выводы коллегии, тем более с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с большой опасностью их смешения на рынке из-за весьма высокой степени сходства сравниваемых знаков за счет фонетического и семантического тождества элементов, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом заявителем не были представлены и какие-либо документы, которые свидетельствовали бы, в частности, о наличии у заявленного

обозначения, собственно, широкой известности среди потребителей, обусловленной каким-либо определенным высоким ее уровнем, установленным, например, по результатам проведенного социологического опроса и т.п.

Таким образом, именно в результате сопоставления соответствующих перечней конкретных услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 148714, 175377 и 623282 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2020.