

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.11.2017, поданное компанией GREE, Inc., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.01.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249567, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249567, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.12.2014 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1249567 представляет собой словесное обозначение **G R E E**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.01.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1249567.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации № 1249567 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком, включающим словесный

элемент «GREE», по международной регистрации №945525, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.11.2017, указано, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-744/2016 от 17 октября 2017 года правовая охрана знака по международной регистрации №945525 на территории Российской Федерации была досрочно прекращена в части товаров 09 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1249567 на территории Российской Федерации.

Заявитель также сообщает, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана знака по международной регистрации №945525 оставлена в силе, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1249567.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249567.

К возражению приложена распечатка решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-744/2016 от 24 октября 2017.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.12.2014) международной регистрации №1249567 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Как указано выше, знак по международной регистрации №1249567 представляет собой словесное обозначение **G R E E**, правовая охрана которому на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ:

Mise à disposition d'espaces publicitaires sur des sites de réseautage social par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'espaces publicitaires sur le menu à l'écran de logiciels d'application à utiliser avec des dispositifs électroniques portables; publicité en ligne pour des tiers, à savoir mise à disposition d'espaces publicitaires sur des sites Web, applications et dispositifs mobiles.

(providing advertising space in social networking sites via the global computer network; providing advertising space in the on-screen display of application software for use in portable electronic devices; online advertising for others, namely, providing advertising space on mobile websites, applications, and devices).

(предоставление рекламной площади на сайтах социальных сетей при помощи интернета; предоставление рекламной площади на экранах мониторов в приложениях, используемых в переносных электронных устройствах; размещение рекламы для третьих лиц, а именно, предоставление рекламной площади на мобильных версиях сайтов, мобильных приложениях и устройствах).

Решение Роспатента от 11.01.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249567 основано на наличии сходного до степени смешения знака



по международной регистрации №945525, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство знаков обусловлено фонетическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «GREE», включенных в сравниваемые обозначения и занимающих в них доминирующее положение.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана и в отношении которых такая охрана была предоставлена противопоставленному знаку, определена на основании их принадлежности к одной родовой группе услуг, связанных с рекламой и продвижением товаров.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-744/2016 от 24 октября 2017 правовая охрана знака по международной регистрации №945525 на территории Российской Федерации досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«Advertising; import-export agencies; sales promotion (for others); computers databases (systemization of information into -); bid for (a project) and quoted price; business consultancy (professional -); marketing studies»* (реклама; агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; систематизация информации в компьютерных базах данных; участие в конкурсе (по проекту) и установка цен конкурсного предложения; маркетинговые исследования), однородных услугам, в отношении которых испрашивается предоставление правовой

охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249567.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №945525 сохранена в отношении услуг 35 класса МКТУ «*management (advisory services for business -); management consultancy (personnel -); accounting*» (службы консультативные по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; ведение бухгалтерских документов), которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249567, поскольку оставшиеся в противопоставленной регистрации услуги имеют иное назначение и круг потребителей.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249567.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2017, отменить решение Роспатента от 11.01.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249567.