

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 29.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ГРИИ, Инк, Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015713333, при этом установлено следующее.

GREE

Словесное обозначение **GREE** по заявке №2015713333, поданной 05.05.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 «программы игровые для компьютеров; обеспечение программное игровое; загружаемые программные приложения для устройств связи; огнетушители» и услуг 35 «предоставление рекламного пространства на веб-сайтах социальных сетей посредством сети Интернет; предоставление рекламного пространства на экранных отображениях прикладного программного обеспечения, предназначенного для портативных электронных устройств; предоставление рекламного пространства на мобильных электронных устройствах, а также в содержании специально предназначенных для таких устройств веб-сайтов и программных приложений» классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В соответствии с просьбой заявителя в материалы заявки 20.05.2015 внесены изменения, касающиеся уточнения заявленного перечня товаров и услуг, согласно

которым из перечня товаров 09 класса МКТУ исключена позиция «загружаемые программные приложения для устройств связи».

Роспатентом 30.01.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015713333 в отношении товаров 09 класса МКТУ «огнетушители».

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ:

-  по международной регистрации №1010580 с приоритетом от 18.02.2009 – (1);

-  по международной регистрации №993431 с конвенционным приоритетом от 31.07.2008 – (2);

-  по международной регистрации №950690 с приоритетом от 13.03.2007 – (3);

-  по международной регистрации №791456 с приоритетом от 13.11.2002 – (4).

В Роспатент 29.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.01.2017, аргументируя его следующими доводами:

- заявителем были предприняты юридически значимые действия в отношении противопоставленных знаков (1-4), а именно исключены однородные товары и услуги 09, 35 классов МКТУ;

- заявитель отмечает, что заявленные товары 09 класса МКТУ относятся к электронным документам или файлам, в то время как товары противопоставленных знаков (1-4), в отношении которых в настоящее время действует правовая охрана на территории Российской Федерации, являются предметами обихода или приборами, связанными с электричеством, что обуславливает их различие; заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам в области рекламы, а услуги противопоставленных знаков – к менеджерским услугам в сфере бизнеса, кадровым услугам и услугам в области бухгалтерского учета, при этом сопоставляемые услуги не являются взаимозаменяемыми, что означает, что у них различное назначение и круг потребителей;

- заявитель также отмечает, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-744/2016 от 17.10.2017 досрочно прекращена на территории Российской Федерации правовая охрана знака (включающим словесный элемент «GREE») по международной регистрации №945525 в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ (в заключении по результатам экспертизы указанный знак был снят).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015713333 в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного были приложены следующие документы:

1. Распечатки с сайта <http://wipo.int> ROMARIN сведений о противопоставленных знаках (1-3);
2. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-744/2016 от 17.10.2017.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.05.2015) поступления заявки № 2015713333 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

GREE, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- знак  по международной регистрации №1010580 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита;

- знак  **GREE** по международной регистрации №993431 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «G» и словесный элемент «GREE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита;

- знак  по международной регистрации №950690 – (3), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «G» и словесный элемент «GREE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита;

- знак  по международной регистрации №791456 – (4), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «G», словесный элемент «GREE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и иероглифы.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный фонетически и семантически словесный элемент «GREE» (gree – в переводе с английского языка на русский язык означает зеленый, см. Яндекс-словари).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Сравниваемые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что усиливает их сходство. Что касается противопоставленных товарных знаков (2-4), то заявленное обозначение и данные знаки имеют ряд отличий (наличие изобразительного элемента в знаках (2-4) и иероглифов в знаке (4)), вместе с тем, высокая степень сходства словесных элементов (тождественны фонетически и семантически и сходны визуально), которые несут в знаках основную индивидуализирующую нагрузку, позволяет признать их сходными в целом.

В возражении заявителем сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) не оспаривается.

В заключении по результатам экспертизы указано, что правовая охрана товарному знаку по заявке №2015713333 не может быть предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «программы игровые для компьютеров; обеспечение программное игровое» и услуг 35 класса МКТУ «предоставление рекламного пространства на веб-сайтах социальных сетей посредством сети Интернет; предоставление рекламного пространства на экранных отображениях

прикладного программного обеспечения, предназначенного для портативных электронных устройств; предоставление рекламного пространства на мобильных электронных устройствах, а также в содержании специально предназначенных для таких устройств веб-сайтов и программных приложений».

На дату принятия возражения к рассмотрению в регистрации противопоставленных знаков (1-4) внесены изменения, касающиеся сокращения перечня товаров и услуг.

В связи с указанным правовая охрана на территории Российской Федерации знака (1) действует в отношении следующих товаров и услуг:

- товары 09 класса МКТУ - Enregistreurs à bande; systèmes acoustiques; dispositifs d'affichage en couleur à grand écran; électrolyseurs; résistances électriques; condensateurs électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; antennes; appareils de prise de vues; tourne-disques; détecteurs électriques de fausse monnaie; sonnettes d'alarme électriques; cireuses électriques; fers à repasser électriques; fils de cuivre isolés; fils émaillés; fils électriques; câbles électriques; photocopieurs; accouplements électriques / Магнитофоны; акустические системы; широкоформатные дисплеи; электролизеры; сопротивления электрические; конденсаторы электрические; приборы электродинамические для дистанционного управления сигналами; антенны; аппаратура для съемки; проигрыватели; электрические детекторы фальшивых монет; устройства сигнальные тревожные, электрические воско-шлифовальные машины; утюги электрические; проволока медная с изоляцией; провода эмалированные; провода электрические; кабели электрические; копировальные аппараты; муфты электрические;

- услуги 35 класса МКТУ - Services de préparation et/ou coordination d'offres d'achat pour le compte de tiers lors d'appels d'offres; services de conseils professionnels commerciaux; services de conseillers en gestion d'affaires (services de consultants); services de conseillers en gestion des ressources humaines; services de comptabilité; services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; vérification comptable / Услуги подготовка и/или координация предложения на покупку для третьих лиц в ходе торгов; консультации профессиональные коммерческие услуги; услуги консультантов по вопросам управления бизнесом (консультационные

услуги); услуги консультантов по вопросам управления людскими ресурсами; бухгалтерские услуги; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; аудит бухгалтерского учета.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака (2) действует в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Fers à repasser électriques; fers à vapeur électriques; appareils électriques pour la répulsion et la destruction de mouches et moustiques; bigoudis chauffants électriques; machines à cartes perforées; appareils téléphoniques; commutateurs électriques; accouplements électriques; prises de courant, fiches et autres contacts (connexions électriques); sonnettes de portes, électriques; serrures électriques; imprimantes connectées à des ordinateurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; plaquettes de silicium polycristallin; oscillateurs à cristaux de quartz / Электрические утюги; утюги электрические паровые; электрические приборы для отпугивания и уничтожения мух и комаров; бигуди с электрообогревом; перфокарты машин; аппараты телефонные; переключатели электрические; муфты электрические; электрические розетки, вилки и другие контакты (соединения электрические); звонки дверные электрические; замки электрические; принтеры, подключенные к компьютерам; видеокамеры на видеомагнитофон встроенный; кремниевые пластины поликристаллический; генераторы на кварцевых кристаллах».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака (3) действует в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ - Imprimantes d'ordinateurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cristaux de quartz / принтеры для компьютеров; видеокамеры на встроенный видеомагнитофон; кристаллы кварца».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака (4) действует в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ - Aide à la gestion d'entreprises; services de recrutement de personnel; reproduction de documents / Помощь в управлении бизнесом; услуги по подбору и найму персонала; копирование документов».

Сравнение перечней товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ (указанных выше) с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ неоднородны, поскольку относятся к разным родовым группам товаров и имеют разное назначение. Так, заявленные товары представляют собой «игровые программные продукты» и предназначены для

игрового бизнеса, товары противопоставленных знаков (1, 2, 3) представляют собой электрические приборы и оборудование производственного и бытового назначения.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ неоднородны, поскольку относятся к разным родовым группам услуг и имеют разное назначение. Так, заявленные услуги могут быть объединены общим родовым понятием «услуги в области рекламы» и предназначены для рекламирования товаров различными способами, в то время как услуги противопоставленных знаков (1, 4) могут быть объединены общими родовыми понятиями: «услуги в сфере бизнеса», «услуги в области бухгалтерского учета», «услуги кадровые».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что обозначение по заявке №2015713333 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2017, изменить решение Роспатента от 30.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015713333.