

Палата по патентным спорам 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.04.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Компания «ГРАФ», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания), при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «ГРАФ» по заявке № 2005730569/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой морфему «ГРАФ» с перевернутой в ней на 180 градусов буквой «А», написанную русскими буквами акцидентным шрифтом.

Экспертизой принято решение от 10.08.2007 об отказе в регистрации товарного знака в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ. Решение экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «ГРАФ» сходен до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «ГРАФ», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИСТЕМА», 366720, Ингушская республика, г. Назрань, ул. Кирова, 13 (свидетельство № 192577, приоритет 18.12.1998) для однородных услуг 35 класса [1];

- со словесным элементом «ГРАФ» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «Виджико», 173023, г. Новгород, Ломоносова, 22А (свидетельство № 177613, приоритет от 14.07.1998 для однородных услуг 40 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса (7-ая редакция МКТУ) [2];

- со словесным товарным знаком «ГРАФ», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АГРОЛИДЕР», 109235, Москва, Проектируемый проезд, 4294, 19, стр. 4 (свидетельство № 176922 с приоритетом от 15.10.2007 для однородных услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса (7 я редакция МКТУ) [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.04.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

- проведенный сравнительный анализ услуг заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ГРАФ» с услугами, приведенными в перечнях свидетельств на товарные знаки № 192577, 177613, 176992, показал, что в указанных свидетельствах отсутствуют услуги 35 класса МКТУ – продвижение товаров для третьих лиц, фотокопирование; 40 класса МКТУ – печатание рисунков, печать офсетная, шелкография;

- приведенные услуги не являются видовым понятием услуги «обработки материалов», а, следовательно, противопоставленные товарные знаки не содержат услуг однородных перечню рассматриваемой заявки.

В возражении заявитель просит отменить решение экспертизы от 10.08.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров для третьих лиц, фотокопирование, и 40 класса МКТУ – печатание рисунков, печать офсетная, шелкография.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005730569 на 3 л.[1];

- сведения о товарных знаках по свидетельствам № 192577, 177613, 176922 на 12 л.[2];

- Политехнический словарь, издание второе под ред. А.Ю. Ишлинского, Изд-во «Советская энциклопедия» Москва, 1980 г. на 2 л.[3];

- Большая советская энциклопедия под ред. А.М. Прохорова, Москва, Изд-во «Советская энциклопедия», 1978 г. на 2 л.[4];

- Словарь русского языка С.И. Ожегов, Изд-во «советская энциклопедия», Москва, 1972 г. на 2 л.[5].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (15.11.2005) заявки № 2005730569/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В процессе рассмотрения материалов заявки № 2005730569 установлено, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ГРАФ», выполненное буквами русского алфавита черного цвета. Особенностью словесного обозначения является то, что буква «А» выполнена красным цветом и перевернута на 180 градусов.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ГРАФ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение с неохраняемым словесным элементом «ФОТО», в центре которого в прямоугольнике размещен словесный элемент «ГРАФ».

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ГРАФ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ на сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] показал, что они являются сходными, т.к. имеет место фонетическое и семантическое тождество их словесных элементов «ГРАФ», занимающих в комбинированных обозначениях доминирующее положение. Некоторые особенности графического исполнения словесных элементов являются незначительными и не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован, в частности, для услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров». Под реализацией товаров признается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица. Данный вид услуг по назначению, цели применения и кругу потребителей является однородным услугой «продвижение товаров для третьих лиц», указанной в перечне услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

Другой противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «репродуцирование документов». Данный вид услуг однороден услугам 35 класса МКТУ «фотокопирование» заявленного обозначения, поскольку они соотносятся друг с другом как род и вид (процесс воспроизведения оригинала изображения с получением его копии (репродукции) может осуществляться различными техническими средствами, в том числе фотокопировальной техникой), имеют сходные условия оказания услуг, для них также характерен неограниченный круг потребителей.

В отношении услуг 40 класса МКТУ «печатание рисунков, печать офсетная, шелкография», экспертизой противопоставлен товарный знак [2],

зарегистрированный, по мнению экспертизы для однородных услуг 40 МКТУ «обработка материалов» (обрабатывать – подвергать выделке, отделке, сделать готовым для чего-нибудь [7]). Однако, анализ источников информации [3-5] показал, что они не могут быть соотнесены между собой как род и вид услуг. Так, по определению, содержащемуся в материалах [5] шелкография – это трафаретная печать, в которой изображение наносится масляными или водяными красками на сетку (из шелка или другой прочной материи). Печатание рисунков и печать офсетная являются полиграфическими видами работ, при которых обработка материала, на котором наносится рисунок или текст, не осуществляется. Таким образом, услуги 40 класса МКТУ «печатание рисунков, печать офсетная, шелкография» не однородны услугам 40 МКТУ – обработка материалов.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что решение экспертизы от 10.08.2007 об отказе в регистрации товарного знака является ошибочным в части, касающейся уточненного перечня услуг 40 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 22.04.2008, отменить решение экспертизы от 10.08.2007 и зарегистрировать товарный знак для следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(591) Черный, красный.

(511)

40 - печатание рисунков; печать офсетная; шелкография.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 1 л. в 1 экз.

Г