

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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, рассмотрела возражение от 10.12.2009 на решение Роспатента от 12.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007713937/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СКП», Санкт-Петербург, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007713937/50 с приоритетом от 14.05.2007 является Общество с ограниченной ответственностью «СКП» с адресом местонахождения: 195221, Санкт-Петербург, ул. Замшина, 19, лит. А, пом. 2Н (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой сочетание изобразительных и словесных элементов. Изобразительная часть заявленного обозначения представлена орнаментальной решеткой, расположенной по кругу, во внутреннем поле которого выполнено стилизованное изображение машины и людей, переносящих груз, а в нижней части, частично перекрывая круг, расположена широкая лента, на поле которой выполнен словесный элемент «Грузовое такси». В верхней части композиции расположен фантазийный словесный элемент «ГазелькинЪ», выполненный оригинальным шрифто-графическим исполнением дугообразно.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2007713937/50 принято решение Роспатента от 12.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ по мотивам несоответствия заявленного

обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ОАО «Газ», г. Нижний Новгород, а именно:

- серией товарных знаков со словесным элементом «Газель», «Gazelle», «Газ» свидетельства № 131224, 141223 – приоритет от 17.01.1995, срок действия продлен до 17.01.2015, №№ 151290, 151291 – приоритет от 14.12.1995, срок действия свидетельств продлен до 14.12.2015, № 268137 – приоритет от 23.12.2002 для товаров и услуг 12, 39 классов, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ;

- общеизвестным товарным знаком «ГАЗ» по свидетельству № 32 для товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.12.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.10.2009. Возражение содержит следующие доводы:

- словесный элемент заявленного обозначения выполнен оригинальным, стилизованным под газетный начала 20 века, шрифтом и состоит из двух частей, расположенных в верхней и нижней частях, причем верхнюю часть, «ГазелькинЪ», следует рассматривать по аналогии с такими парами слов как: порт – портфель, мыс – мыслитель; ваз – вазелин, обозначение «Газелькин» образовано по этому принципу и является фантазийным;

- изобразительный элемент заявленного обозначения оригинален и не похож ни по форме, ни по цвету на товарные знаки, принадлежащие ОАО «Газ»;

- заявленное обозначение не имеет отношения к производству и продаже автомобилей с завода, а наличие в заявленном обозначении людей, переносящих грузы, является существенным отличием изображения (исключает любую возможность смешения) и ассоциируется с перевозкой грузов на небольших грузовых автомобилях, а не с ОАО «Газ»;

- противопоставленные товарные знаки предназначены для автомобилей, которые являются дорогостоящим товаром, при покупке которого потребители особенно внимательны, принимая продуманное и взвешенное решение, а заявленное обозначение предназначено для оказания менее дорогих и краткосрочных услуг населению и организациям по перевозке грузов;

- заявленное обозначение длительное время используется на рынке, приобрело широкую известность в России, пользуется доверием потребителей, что

подтверждается представленными на стадии экспертизы заявки дополнительными материалами.

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 12.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (14.05.2007) заявки № 2007713937/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—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 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 выявляют признаки, характеризующие соответственно словесные и изобразительные обозначения согласно пунктам 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил. Сравнение выявленных признаков проводится по правилам сравнения между собой соответственно словесных и изобразительных элементов, кроме того согласно пункту 14.4.2.4 Правил должна исследоваться значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в сравниваемых обозначениях.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесное обозначение «ГазелькинЪ», выполненное старинным

газетным шрифтом по дуге в верхней части круга, в котором расположено стилизованное изображение грузового автомобиля и людей, переносящих груз. Боковые части круга образованы орнаментальной решеткой. В нижней части круга, частично его перекрывая, расположена лента с надписью «грузовое такси». Словесный элемент «Грузовое такси» не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 6 Закона. Сильным элементом заявленного обозначения, несущим в себе основную различительную способность, является словесный элемент «ГазелькинЪ», поскольку по сравнению с изобразительными элементами он легче запоминается, благодаря центральному расположению, величине и цветовой гамме букв, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет идентифицировать товар конкретного производителя.

Заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки, принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «ГАЗ», 603004, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 141224 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ГАЗель», выполненного на фоне черной полосы буквами русского алфавита стандартным шрифтом первые три буквы заглавные, а остальные прописные [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 141223 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «GAZelle», выполненного на фоне черной полосы буквами латинского алфавита стандартным шрифтом первые три буквы заглавные, а остальные прописные [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 151290 представляет собой изображение геральдического щита, верхняя часть которого образована зубчатыми арками (по образу кремлевских стен). Внутри щита - стилизованное изображение животного газели, подчеркнутое линией, а под ним - словесный элемент «ГАЗ» [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 151291 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ГАЗ»,

выполненным заглавными буквами русского алфавита жирным шрифтом черного цвета, соединенными слитно линиями черного цвета [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 268137 представляет собой комбинированное обозначение в виде концентрических окружностей разной толщины черного цвета, внешний тонкий круг обрамляет средний жирный круг черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «ГАЗ», а внутри последней окружности выполнено стилизованное изображение головы рычащего тигра [5].

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №32 [6] представляет собой обозначение, тождественное зарегистрированному товарному знаку [3].

Доминирующим элементом в товарных знаках [1-6] являются их словесные элементы, а именно: элементы «ГАЗель» в товарном знаке [1], «GAZelle» в товарном знаке [2], «ГАЗ» в товарных знаках [3-6].

Учитывая изложенное при анализе сходства заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «ГАЗель», «GAZelle», «ГАЗ» и «ГазелькинЪ».

Сравнительный анализ определенных выше элементов и заявленного обозначения показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ГАЗ» [3-6] и «ГАЗЕЛЬ» [1-2] противопоставленных товарных знаков, что позволяет признать сравниваемые обозначения сходными.

Поскольку логическое ударение падает на словесный элемент «ГазелькинЪ», который образован от названия широко известного автомобиля марки «ГАЗель» с помощью суффикса «-кинЪ», то возникает ассоциативная связь с грузовыми автомобилями «Газель», потому что и заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки предназначены для использования на транспортных средствах. Ассоциативная связь заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-6] усиливается за счет того, что в заявленном обозначении присутствует изображение грузового автомобиля типа «ГАЗель». Различия в изобразительных элементах в данном случае не является

решающими, так как они служат лишь фоном для основного словесного элемента «ГазелькинЪ».

Различное графическое написание словесных элементов «ГазелькинЪ» в заявленном обозначении и «ГАЗель», «GAZelle», «ГАЗ» в противопоставленных товарных знаках не является решающим, поскольку звуковой фактор и смысловая связь от этого не меняются.

Таким образом, проведенный анализ позволяет признать сходными в целом по большинству признаков сходства словесных обозначений противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение.

Обращение к перечням услуг 39 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3-5] показало совпадения по всем признакам, учитываемым при определении однородности услуг, а именно, сравниваемые услуги относятся к одной и той же группе транспортных услуг, имеют одинаковое назначение (транспортировка и перевозки), одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Кроме того, услуги, указанные в перечне 39 класса МКТУ заявленного обозначения, могут осуществляться посредством товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств на товарные знаки [1-6] в связи с этим увеличивается риск смешения объектов защиты, маркированных сходными товарными знаками.

Принимая во внимание изложенное, заявленное обозначение в целом является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6], а вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Доводы возражения об использовании заявленного обозначения со ссылкой на материалы, представленные в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, приведены без учета того, что норма пункта 1 статьи 7 Закона имеет целью защищать исключительные права на старшие товарные знаки и оценка факта сходства не связана с условием приобретения различительной способности в результате использования заявленного обозначения до даты подачи заявки. Закон не содержит запрета использовать незарегистрированные в качестве товарного знака

обозначения, однако использование незарегистрированного в качестве товарного знака обозначения может привести к нарушению прав третьих лиц, в том числе прав на зарегистрированные товарные знаки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 10.12.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.10.2009.