

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), 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, 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 17.11.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эрманн», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007709776/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007709776/50 (заявка выделена из первоначальной заявки №2006721125/50 с приоритетом от 27.07.2006) подано 28.03.2007 на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эрманн», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров/услуг 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой слово «ГУРТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 20.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007709776/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в результате проведенного автоматизированного поиска был выявлен сходный до степени смешения товарный знак со словесным элементом «ГУРТ» по свидетельству

№229086, ранее зарегистрированный на имя ООО «КАМПИНА» в отношении однородных товаров/услуг 32, 35 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.11.2008 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к тому, что решением Роспатента от 20.06.2008 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №229068, однако на дату подачи настоящего возражения, действие препятствующего товарного знака по свидетельству №229068 прекращено досрочно.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2007709776/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров/услуг 32, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (27.07.2006) заявки №2007709776/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 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. При этом, согласно подпункту (г) пункта 14.4.2.2 Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 соответствии с материалами заявки №2007709776/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГУРТ»,

выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров/услуг 32, 35, 42 классов МКТУ на имя иного лица товарного знака по свидетельству №229068.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее пространственно доминирующие элементы «СОК» и «ГУРТ», которые размещены в обозначении “ступенчато” (на двух строках под наклоном со смещением относительно друг друга). Указанные словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с белым контуром. Обозначение также включает элемент «Сочно-молочно!», размещенный горизонтально под словами «СОК» и «ГУРТ». Словесным элементам «СОК» и «Сочно-молочно!» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №229068 показал, что они являются сходными в целом ввиду наличия фонетически тождественного элемента «ГУРТ», несущего в знаках основную индивидуализирующую способность.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №229068 предназначен, в частности, для маркировки товаров и услуг 32, 35, 42 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам и услугам, поскольку частично совпадают (соки фруктовые, реклама, демонстрация товаров и т.д.) или относятся к одному роду/виду (сбыт товаров, продвижение товаров и т.д.).

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №229068 до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг является правомерным. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривался.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №229068 досрочно полностью прекращена на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.10.2008.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого Роспатентом решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (09.12.2008) правовая охрана противопоставленного знака была досрочно полностью прекращена, коллегия Палаты по патентным спорам не рассматривает товарный знак по свидетельству №229068 как препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.11.2008, отменить решение Роспатента от 20.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

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