

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 №2007709777/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007709777/50 (заявка выделена из первоначальной заявки №2006721126/50 с приоритетом 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 «GURT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 20.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007709777/50 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 досрочно прекращено.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2007709777/50 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 №2007709777/50 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 №2007709777/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GURT»,

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». Словесные элементы «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»/«GURT», несущего в знаках основную индивидуализирующую способность.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №229068 предназначен, в частности, для маркировки товаров/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 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)

32

воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для изготовления газированных напитков, сассанариль [безалкогольный напиток], сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, таблетки для изготовления газированных напитков, шербет [напиток], экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции для изготовления напитков.

35

демонстрация товаров, указанных в 32 классе МКТУ; продвижение товаров, указанных в 32 классе МКТУ [для третьих лиц], включая их реализацию; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], указанных в 32 классе МКТУ; сбыт товаров, указанных в 32 классе МКТУ, через посредников; реклама, обновление рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, распространение рекламных материалов, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, составление рекламных рубрик в газете в отношении товаров, указанных в 32 классе МКТУ; деловые операции в отношении товаров, указанных в 32 классе МКТУ;

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