

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее—Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.05.2005 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку «ГЖЕЛКА» по свидетельству № 288862, поданное ОАО «Торгово-промышленная группа «Кристалл», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем товарного знака по свидетельству № 288862 с приоритетом от 27.10.2004 является общество с ограниченной ответственностью «Гжелка», Московская обл., с. Гжель. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, содержащее словесные и изобразительные элементы, в том числе словесный элемент «ГЖЕЛКА GZHELKA» и стилизованное изображение птицы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.05.2005 изложено мнение о том, что регистрация №288862 произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемая регистрация является сходной до степени смешения с серией заявок на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные элементы «ГЖЕЛКА», «ГЖЕЛОЧКА», «ГЖЭЛКА», «JELCKA» и имеющих более ранний приоритет, чем оспариваемая регистрация:

1. «ГЖЕЛОЧКА», № 2004710843/50, для товаров 29, 30, 32, 33 и 34 классов МКТУ, приоритет 19.05.2004;

2. «ГЖЭЛКА», № 2003720586/50, для товаров 32, 33 классов МКТУ, приоритет 22.07.2004;
3. объемное обозначение со словесным элементом «ГЖЕЛКА» №2004716364/50, заявленное для товаров 33 класса МКТУ, приоритет 22.07.2004;
4. объемное обозначение со словесным элементом «JELCKA» №2004719224/50, заявленное для товаров 32 и 33 классов МКТУ, приоритет 25.08.2004.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288862 полностью.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения с учетом приоритета заявки №2004724712/50 на регистрацию товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 г. №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 под № 4322 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесные и изобразительные элементы, в том числе словесный элемент «ГЖЕЛКА GZHELKA» и стилизованное изображение птицы. Регистрация знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Оспариваемой регистрации № 288862 противопоставлены заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения:

- «ГЖЕЛОЧКА» по заявке № 2004710843/50;
- «ГЖЭЛКА» по заявке № 2003720586/50;

- объемное обозначение со словесным элементом «ГЖЕЛКА» по заявке №2004716364/50;
- объемное обозначение со словесным элементом «JELCKA» по заявке №2004719224/50.

По сведениям, имеющимся в распоряжении Палаты по патентным спорам, Федеральным институтом промышленной собственности вынесены решения об отказе в регистрации в качестве товарных знаков по всем противопоставленным заявкам. Данный факт не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам учитывать данные заявки как основание для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемой регистрации.

В этой связи Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения по основаниям, изложенным в возражении от 27.05.2005.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении от 20.09.2006 и имеющие отношение к существу рассматриваемого вопроса, повторяют доводы возражения, вследствие чего не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 27.05.2005 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака «ГЖЕЛКА GZHELKA» по свидетельству № 288862.