

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, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.05.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288862, поданное Открытым акционерным обществом «Торгово-промышленная группа «Кристалл», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №288862 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2005 по заявке №2004724712/50 с приоритетом от 27.10.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гжелка», Московская обл., с. Гжель (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, а именно, этикетку в виде синего и белого прямоугольников, вписанных друг в друга. В верхней части прямоугольника синего цвета расположен словесный элемент «GZHELKA», в нижней части – «RUSSIAN». На фоне прямоугольника белого цвета помещено стилизованное изображение птицы с нарядным оперением и элементы растительного характера. В верхней части белого прямоугольника расположен словесный элемент «ГЖЕЛКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита своеобразным шрифтом синего цвета с обводкой желтого цвета. Знак зарегистрирован в белом, синем, желтом цветовом сочетании.

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 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №116-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», имеющих более ранний приоритет, чем оспариваемая регистрация:

- «ГЖЕЛОЧКА» по заявке №2004710843/50 с приоритетом от 19.05.2004, для товаров 29, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ (1);

- «ГЖЭЛКА» по заявке №2003720586/50 с приоритетом от 22.07.2004, для товаров 32, 33 классов МКТУ (2);

- объемное обозначение со словесным элементом «ГЖЕЛКА» по заявке №2004716364/50 с приоритетом от 22.07.2004, заявленное в отношении товаров 33 класса МКТУ (3);

- объемное обозначение со словесным элементом «JELCKA» по заявке №2004719224/50 с приоритетом от 25.08.2004, заявленное в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ (4).

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

Решением от 28.11.2006 Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения от 27.05.2005 и оставила в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №288862, мотивируя тем, что оспариваемая регистрация удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку по всем противопоставленным заявкам (1-4) вынесены решения об отказе в регистрации в качестве товарных знаков, что не позволяет учитывать их в качестве оснований для оспаривания рассматриваемой регистрации.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.09.2007 по делу №А40-14737/07-133-116 признано недействительным решение Палаты по патентным спорам от 28.11.2006, которым ОАО «ТПГ «Кристалл» было отказано в удовлетворении возражения от 27.05.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288862. Решением Арбитражного суда установлено, что

противопоставленные заявки (1-4) не были отозванными, в этой связи возможность обжалования решений об отказе в регистрации у заявителя по данным заявкам не была исчерпана.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 27.09.2007 возражение от 27.05.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288862 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

В процессе рассмотрения возражения от 27.05.2005 коллегия Палаты по патентным спорам неоднократно переносила заседания коллегии на более поздний срок, в том числе и по просьбе правообладателя. Однако, правообладатель неоднократно не являлся на заседания и отзыв по мотивам возражения не представил. Расценив указанные действия правообладателя как затягивание делопроизводства, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным рассмотреть возражение в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.10.2004) приоритета заявки №2004724712/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 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 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, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Согласно пункту 14.4.2.1 Правил при проведении поиска на тождество и сходство до степени смешения товарных знаков не учитываются заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана.

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №288862 представляет собой комбинированное обозначение (этикетку) в виде синего прямоугольника, на который наложен другой прямоугольник белого цвета, имеющий внутреннюю тонкую обводку желтого цвета. В центральной части этикетки на фоне прямоугольника белого цвета расположен выполненный прописными буквами русского алфавита оригинальным

шрифтом синего цвета с желтой окантовкой словесный элемент «ГЖЕЛКА». Под ним помещено стилизованное изображение птицы, выполненное в обрамлении растительных элементов. В верхней и нижней частях синего прямоугольника расположены словесные элементы «GZHELKA» и «RUSSIAN», выполненные прописными буквами латинского алфавита. При этом слово «RUSSIAN» не является объектом самостоятельной правовой охраны. Цветовая гамма оспариваемого знака включает белый, синий и желтый цвета.

Оспариваемый комбинированный товарный знак содержит в своем составе доминирующий словесный элемент «ГЖЕЛКА», а также его возможную транслитерацию буквами латинского алфавита «GZHELKA». Словесный элемент «ГЖЕЛКА» расположен в центральной части знака, он выделяется за счет выполнения более крупным шрифтом по сравнению с другими элементами, а также благодаря использованию контрастной цветовой гаммы: синие буквы на белом фоне. Элемент «ГЖЕЛКА» и его транслитерация «GZHELKA» несут основную индивидуализирующую нагрузку, влияющую на запоминание обозначения в целом.

Противопоставленные в возражении от 27.05.2005 обозначения (1-4) содержат в своем составе словесные элементы: «ГЖЕЛОЧКА», «ГЖЭЛКА», «ГЖЕЛКА», «JELCKA». Перечисленные словесные элементы несут основную индивидуализирующую нагрузку в обозначениях, в связи с чем анализ на тождество и сходство оспариваемого знака и противопоставленных обозначений проводится именно в отношении данных элементов. Правовая охрана обозначениям испрашивается, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам учитывала находящееся в материалах дела решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.09.2007 по делу №А40-14737/07-133-116. Согласно которому при принятии оспариваемого решения ФГУ «Палата по патентным спорам» следовало принимать обстоятельства, действовавшие на дату принятия возражения заявителя, которое было подано 27.05.2005г.

Из материалов дела следует, что на момент подачи возражения, а также на момент принятия его к рассмотрению Палатой по патентным спорам делопроизводство по заявкам не было завершено. Кроме того, отказные решения впоследствии были обжалованы в Палате по патентным спорам. В связи с этим противопоставления,

указанные в возражении от 27.05.2005, должны учитываться на предмет соответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных обозначений (1-4) показал, что они являются сходными до степени смешения на основании следующего.

Противопоставленное словесное обозначение «ГЖЕЛЮЧКА» (1) является производным (уменьшительным) от слова «ГЖЕЛКА». В этой связи при сопоставлении сравниваемых обозначений следует учитывать фонетическое сходство, которое достигается практически одинаковым составом согласных и гласных букв, а также сходством начальных и тождеством конечных частей обозначений. Семантически данные обозначения также являются сходными, поскольку в них заложено одно и тоже смысловое значение, относящееся к малоизвестному географическому наименованию – речки Гжелка.

Оспариваемый словесный элемент «ГЖЕЛКА» также является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением (2), поскольку словесный элемент «ГЖЭЛКА» отличается от слова «ГЖЕЛКА» всего лишь одной буквой. Выполнение словесных элементов в одинаковой графической манере делает сравниваемые знаки визуально сходными.

Сходство рассматриваемого знака и обозначения (3) является очевидным, поскольку словесный элемент «ГЖЕЛКА» противопоставленного обозначения тождественен фонетически, семантически и графически словесному элементу «ГЖЕЛКА» оспариваемого знака.

Сходное звучание слова «JELCKA» противопоставленного обозначения (4), которое может быть прочитано как «джелка» или «желка» и словесного элемента «ГЖЕЛКА», достигаемое за счет совпадения основного звукового ряда «ж-е-л-к-а» и сходства звучания начальных букв «д» - «г», позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Учитывая вышеизложенное оспариваемый товарный знак по свидетельству №288862 и противопоставленные обозначения (1-4) являются сходными до степени смешения.

Товары 33 класса МКТУ, указанные в рассматриваемой регистрации №288862, и товары 33 класса МКТУ, заявленные в перечнях сопоставляемых обозначений, являются идентичными.

В связи с тем, что алкогольные напитки (товары 33 класса МКТУ) относятся к товарам массового потребления, опасность смешения на рынке товарных знаков, применяемых для маркировки таких товаров, наиболее высока.

Таким образом, в силу установленного сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №288862 с противопоставленными обозначениями (1-4), имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, Палатой по патентным спорам установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №288862 зарегистрирован в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 27.05.2005 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288862 недействительным полностью.**