

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 23.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288707, поданное Открытым акционерным обществом «Торгово-промышленная группа «Кристалл», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №288707 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2005 по заявке №2004724713/50 с приоритетом от 27.10.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гжелка», Московская обл., с. Гжель (далее – правообладатель). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой 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, под которым расположен словесный элемент «ГЖЕЛКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита своеобразным шрифтом синего цвета с обводкой серого цвета. Между изображением птицы и словом «ГЖЕЛКА» расположен элемент растительного характера. Знак зарегистрирован в белом, синем, сером цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.05.2006 изложено мнение о том, что регистрация №288707 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 ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «GZHELKA» по свидетельству №239001 с приоритетом от 15.11.2002, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено включением в состав данных знаков фонетически и семантически тождественного словесного элемента «GZHELKA».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- постановление №КА-А40/2135-06-1,2 от 12.04.2006 Федерального Арбитражного суда Московского округа, на 5 л. [1];
- постановление №09АП-11998/05-АК Девятого Арбитражного апелляционного суда г. Москвы, на 6 л. [2];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.08.2005, на 4 л. [3];
- определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.06.2006, на 3 л. [4];
- определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.09.2006, на 5 л. [5];
- решение об отказе в регистрации товарного знака «GZHELKA» по заявке №2004730333/50, на 4 л. [6];
- письмо и выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на 4 л. [7];
- изменения №1 к Уставу ОАО «Торгово-промышленная группа «Кристалл», на 1 л. [8];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, на 1 л. [9].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288707 полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (27.10.2004) приоритета заявки №2004724713/50 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. 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 №288707 представляет собой комбинированное обозначение (этикетку) в виде синего прямоугольника, на который наложен другой прямоугольник белого цвета. В центральной части этикетки на фоне прямоугольника белого цвета расположен выполненный прописными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом синего цвета с серой окантовкой словесный элемент «ГЖЕЛКА». Над ним помещено стилизованное изображение птицы и элемент растительного характера. 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 серый цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №239001 представляет собой словесный элемент «GZHELKA», который может являться транслитерацией слова «ГЖЕЛКА». Обозначение выполнено заглавными буквами латинского алфавита

стандартным шрифтом желтого цвета. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №288707 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.

Словесные элементы «ГЖЕЛКА» и «GZHELKA» могут являться фонетически и семантически тождественными противопоставленному словесному товарному знаку «GZHELKA».

Весьма существенным является то обстоятельство, что вышеуказанные словесные элементы не связаны грамматически с иными словами в оспариваемом знаке, следовательно, они несут основную индивидуализирующую нагрузку.

В оспариваемый комбинированный товарный знак противопоставленное обозначение «GZHELKA» [гжэлка] фонетически включено дважды: как доминирующий элемент «ГЖЕЛКА» (транслитерация противопоставленного знака «GZHELKA») и как идентичный элемент «GZHELKA», выполненный буквами латинского алфавита.

Смысловая нагрузка, которую несут оба зарегистрированных обозначения, также может совпадать. Слово «GZHELKA» может представлять собой транслитерацию малоизвестного географического наименования «ГЖЕЛКА». Таким образом, по смысловому критерию обозначения тождественны.

Словесные элементы «GZHELKA» в составе сравниваемых знаков являются визуально сходными ввиду их выполнения заглавными буквами латинского алфавита одинаковым шрифтом.

Следовательно, с учетом сочетания всех признаков, перечисленных в пункте 14.4.2 Правил, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения.

Товары 33 класса МКТУ, ⁶ в отношении которых сопоставляемым товарным знакам предоставлена правовая охрана, 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 рассматриваемого товарного знака по свидетельству №288707 с противопоставленной регистрацией №239001 «GZHELKA», имеющей более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, Палатой по патентным спорам установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №288707 зарегистрирован в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.05.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288707 недействительным полностью.