

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 – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 30.06.2009, поданное от имени ОАО «ГАЗ», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007708276/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007708276/50 с приоритетом от 26.03.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЧАЙКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 28.01.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12, 28 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «ЧАЙКА» сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- со словесным товарным знаком «ЧАЙКА» (свидетельство №242364 с приоритетом от 08.12.2000), зарегистрированным на имя ООО «АПР»,

193036, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 90/92 в отношении однородных товаров 12, 28 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «Чайка» (свидетельство №343497 с приоритетом от 18.08.2006), зарегистрированным на имя ООО «Чайка-НН», 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 11 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении от 30.06.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к тому, что противопоставление по свидетельству №242364 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с досрочным прекращением действия этого товарного знака в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам от 08.06.2009.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2009 по заявке №2007708276/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.03.2007) поступления заявки №2007708276/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЧАЙКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; автобусы;

автомобили; автоприцепы; автофургоны; грузовики; двигатели; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; шасси; запасные части для вышеперечисленных товаров» и товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; модели транспортных средств уменьшенные».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков со словесным элементом «ЧАЙКА», принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «ЧАЙКА» [1] по свидетельству №242364 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; автомобили, солнцезащитные приспособления для автомобилей; автопокрышки; автоприцепы; велосипеды; двигатели для наземных транспортных средств; колеса для транспортных средств; кузова для транспортных средств, в том числе автомобилей; мотоциклы; предохранительные подушки (устройства безопасности для автомобилей); прицепы для транспортных средств; противоослепляющие приспособления для транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; набор инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения, заноса, буксования; стеклоочистители для ветровых стекол; шины для колес транспортных средств» и товаров 28 класса МКТУ «модели транспортных средств уменьшенные».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №343497 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Чайка» и «Сервис», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Между словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры. Словесный элемент «Сервис» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана

товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили-ретрансляторы, автомобили-рефрижераторы, автомобили для перевозки сжиженного газа, автомобили-эвакуаторы, автоприцепы, автоцистерны, бамперы автомобилей, бамперы транспортных средств, бурильно-крановые установки транспортных средств, грузовики, кабины грузовиков, кузова для автомобилей, кузова для грузовиков, механизмы подъемные транспортных средств, обтекатели аэродинамические транспортных средств, обтекатели аэродинамические на грузовики, полки спальные для транспортных средств, спальные кабины для транспортных средств, самосвалы, средства буксирования, рекламные автомобили, системы гидравлические для транспортных средств, фургоны, шасси, шасси автомобилей».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №242364 являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах, что заявителем не оспаривается. Товары 12 и 28 классов МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, либо являются идентичными, либо соотносятся друг с другом как род/вид, что обуславливает их однородность.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ЧАЙКА» и противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №343497, включающего в свой состав словесный элемент «Чайка», показал, что они являются сходными до степени ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов «ЧАЙКА» и «Чайка», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках. Товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку относятся к одному роду/виду, имеют одно назначение, условия и места реализации.

Учитывая изложенное, заключение экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака «ЧАЙКА» по свидетельству №242364 на основании решения Палаты по патентным спорам от 05.06.2009.

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено полученное от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №343497 (ООО «Чайка-НН», 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, 11) письменное согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2007708276/50 в отношении товаров 12 класса МКТУ, за исключением следующих товаров «автоприцепы, автофургоны, грузовики, кузова для автомобилей, кузова для грузовиков, шасси».

Имеющиеся различия в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №343497 позволяют принять во внимание данное письменное согласие, что также снимает препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №242364 и №343497 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «ЧАЙКА» по заявке №2007708276/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части приведенных в перечне товаров не является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.06.2009, отменить решение Роспатента от 28.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 12 - транспортные средства; автобусы; автомобили; двигатели; запасные части для вышеперечисленных товаров.
- 28 - игры, игрушки; модели транспортных средств уменьшенные.

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