

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 22.01.2005, поданное ООО «Аалто», Республика Карелия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 27.09.2004 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2002721489/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2002721489/50 с приоритетом от 07.10.2002 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявлено словосочетание «РУССКИЙ ГАРАНТЪ», имеющее особое смысловое содержание и выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем, в конце слова «ГАРАНТЪ» выполнен твердый знак.

Согласно решению, принятому Федеральным институтом промышленной собственности (далее - решение экспертизы) 27.09.2004, обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, (далее – Закон) и пункта 2.4(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Указанный вывод в решении экспертизы обосновывался тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ГАРАНТ» по свидетельству №237056, ранее зарегистрированным на имя иного лица для однородных товаров.

В возражении от 22.01.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «РУССКИЙ ГАРАНТЪ» и противопоставленный товарный знак «ГАРАНТ» не являются сходными до степени смешения;
- заявленное обозначение состоит из двух логически связанных словесных элементов, расчленять которые нецелесообразно;
- вхождение одного обозначения в другое не является обязательным основанием для отказа в регистрации товарного знака, что подтверждается анализом зарегистрированных товарных знаков;
- слово «ГАРАНТЪ» в заявленном обозначении не является доминирующим и не несет основной семантической нагрузки;
- словесный элемент «РУССКИЙ» не является указанием на место производства товаров, поскольку не является географическим названием, в силу чего способен обеспечивать товарным знакам различительную способность;
- сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому, семантическому и визуальному факторам сходства свидетельствует об отсутствии сходства.

На основании этого заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (07.10.2002) поступления заявки №2002721489/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «РУССКИЙ ГАРАНТЪ» [1] по заявке №2002721489/50 было основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «ГАРАНТЪ» [2] по свидетельству №237056, имеющего ранний приоритет (25.12.2000), зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знаков [1] и [2] показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «ГАРАНТЪ» и «ГАРАНТ».

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, приведенных в их перечнях, свидетельствуют об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров.

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

К таким обстоятельствам следует отнести решение Палаты по патентным спорам от 06.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [2] в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, вследствие чего он не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Таким образом, нет оснований утверждать о несоответствии заявленного обозначения «РУССКИЙ ГАРАНТЪ» по заявке №2002721489/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным и с учетом указанных обстоятельств Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 22.01.2005, отменить решение экспертизы от 27.09.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение «РУССКИЙ ГАРАНТЪ» по заявке №2002721489/50 в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

32

Пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

33 Алкогольные напитки (за исключением пива)