

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 – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 28.12.2008, поданное ООО «Научно-производственное предприятие «Герда», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака «ГЕРДА» по заявке №2006737359/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006737359/50 с приоритетом от 22.12.2006 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГЕРДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 07.10.2008 было отказано в государственной регистрации товарного знака «ГЕРДА» по заявке №2006737359/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ГЕРДА» сходно до степени смешения с товарными знаками «ГЕРДА GERDA» по свидетельству №155809 [1] и «GERDA» по свидетельству №302620 [2], ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 28.12.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, указав следующее:

- заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака «ГЕРДА GERDA» [1], и, соответственно, имеет старшее право на использование в товарном знаке словесного элемента «ГЕРДА» по сравнению с правообладателем противопоставленного товарного знака «GERDA» [2], что дает ему право на регистрацию нового варианта того же обозначения без учета противопоставленной регистрации [2];
- против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [2] заявителем подано возражение, результаты рассмотрения которого должны быть учтены при рассмотрении данного возражения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «ГЕРДА» по заявке №2006737359/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (22.12.2006) поступления заявки №2006737359/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 (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, в частности, 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ГЕРДА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 07.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ГЕРДА» основано на его сходстве до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1] и [2].

В связи с тем, что правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является заявитель, согласно внесенным изменениям в юридический адрес, т.е. то же лицо, этот знак не может служить

препятствием для регистрации товарного знака «ГЕРДА» по заявке №2006737359/50 на имя заявителя.

Что касается товарного знака [2], то решением Роспатента, вступившем в силу 16.06.2009, предоставление ему правовой охраны в отношении товаров 09 класса МКТУ признано недействительным с даты приоритета на основании его сходства до степени смешения с товарным знаком [1]. В силу того, что признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным влечет аннулирование записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (пункт 5 статьи 1513 Кодекса), коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу, что товарный знак [2] также не может быть противопоставлен заявленному обозначению как препятствие для его регистрации в качестве товарного знака.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака «ГЕРДА» по заявке №2006737359/50 в отношении заявленных товаров 09 и 12 классов МКТУ.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.12.2008, отменить решение Роспатента от 07.10.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006737359/50 в отношении следующих товаров:**

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

(511)

09 - жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; аппараты для наблюдения и контроля электрические; интегрированные средства комплексной охраны; огнетушители; звонки сигнальные; детекторы; системы противопожарной защиты и огнетушащих средств; коробки осветительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные электрические; панели управления электрические; переключатели электрические; преобразователи электрические; разъемы штепсельные; соединения электрические.

12 - автоприцепы; средства буксирования; средства наземные малолитражные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства с электродвигателями; тракторы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.