

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 18.07.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №302620, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Герда» (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «GERDA», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.03.2006 за №302620 по заявке №2004706955/50 с приоритетом от 01.04.2004 на имя ГЕРДА Сп. з о.о., Польша (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «GERDA» искусственного происхождения, совпадающее с частью фирменного наименования заявителя. Обозначение выполнено широким рубленным шрифтом, оригинальность которому придает наличие общей горизонтальной составляющей букв «G» и «E» изображенной в виде полосы, пересекающей вертикальную часть буквы «E».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.07.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №302620, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №302620 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ГЕРДА GERDA» по свидетельству №155809 принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Герда», имеющим

более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 06, 09 классов МКТУ, следовательно имеется нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного заявитель просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «GERDA» по свидетельству №302620 недействительным полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 18.07.2008, отзыва не представил и на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение только в части.

С учетом даты (01.04.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «GERDA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак является комбинированным и состоит из двух словесных элементов «ГЕРДА» и «GERDA», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, расположенных на одной строке и разделенных изобразительным элементом в виде окружности, поделенной на две равные части.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «GERDA», который занимает доминирующее положение в товарных знаках, кроме того противопоставленный знак содержит также словесный элемент «ГЕРДА», который является транслитерацией буквами русского алфавита словесного элемента «GERDA».

Таким образом, имеет место полное совпадение оспариваемого товарного знака и противопоставленного по звуковому и смысловому признакам.

По графическому фактору сходства их следует признать не сходными, поскольку в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №155809 помимо словесных элементов присутствует изобразительный элемент.

Однако, такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их словесных элементов.

Итак, наличие словесного элемента «GERDA» обуславливает вывод о том, что оспариваемое обозначение ассоциируется с противопоставленным знаком в целом.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого обозначения относятся к устройствам, предназначенным для сигнализации и охраны. Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака содержат «аппаратуру электрическую для наблюдения, контроля» и «сигнализаторы пожара», следовательно, товары 09 класса МКТУ сравниваемых обозначений соотносятся друг с другом как род, вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, условия производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Товары 06 класса МКТУ «трубы дымовые металлические, металлическая черепица, металлические решетки и ворота [портал], металлические ограды, окна металлические, инструментальные ящики, сейфы, сейфы-ящики, несгораемые сейфы, двери для комнат-сейфов, сейфовые шкафы-хранилища, болты металлические, цепи металлические, колючая проволока» оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к разным видам товаров и имеют различное назначение, способы применения и условия реализации.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая регистрация №302620 товарного знака «GERDA» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.07.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «GERDA» по свидетельству №302620 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

06 - трубы дымовые металлические, металлическая черепица, металлические решетки и ворота [портал], металлические ограды, окна металлические, инструментальные ящики, сейфы, сейфы-ящики, несгораемые сейфы, двери для комнат-сейфов, сейфовые шкафы-хранилища, болты металлические, цепи металлические, колючая проволока.