

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 15.09.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «КОПЕЙКА» по свидетельству № 195267, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «КОПЕЙКА» по заявке № 97714504/50 с приоритетом от 10.10.1997 произведена 13.10.2000 за № 195267 на имя Закрытого акционерного общества «Компания Эрмина», 123514, Москва, ул. Виллиса Лациса, 23 в отношении товаров и услуг 1-35, 37-42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно договору об уступке товарного знака 17.09.2001 № 23568 правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «МОЛТЕХ», 117926, 5-й Донской пр-д, д. 216, стр. 5 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.09.2005 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации № 195267 недействительной частично, как произведенную в нарушение требований 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку существует более ранняя регистрация № 154750/1 товарного знака «КОПЕЙКА» с

приоритетом от 07.09.1995 на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- товарные знаки тождественны по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;
- услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» оспариваемого знака однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного знака.

В возражении выражена просьба признать действие правовой охраны товарного знака «КОПЕЙКА» по свидетельству № 195267 недействительной частично, а именно, в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ – «обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

К возражению приложены копии страниц Словаря русского языка. С.И. Ожегов. Москва, «Русский язык», 1983 на 4 л. [1].

До даты заседания коллегии лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- письменная консультация ФГУ ФИПС от 25.10.2005 № 41-1894-12 на 3 л. [2];
- лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В. Виноградова от 26.12.2005 на 6 л. [3].

Правообладатель, ознакомленный надлежащим образом с возражением, отзыв не представил.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило копии страниц сети Интернет на 8 л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение ввиду нижеследующего.

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 поступления 10.10.1997 заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 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 (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «КОПЕЙКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак представляет собой слово «КОПЕЙКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал их тождество по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства.

При определении однородности услуг следует руководствоваться таким признаком как назначение услуги, предназначеннной для конкретного вида деятельности. Услуги, относящиеся к одному виду и оказываемые в одной области деятельности могут быть признаны однородными.

Необходимо отметить, что услуги 42 класса МКТУ оспариваемого знака, в частности, «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», являются однородными услугами 42 класса МКТУ противопоставленного знака «реализация товаров» по следующей причине.

Из источника информации [1] следует, что слово «обеспечить» - это снабдить кого-либо чем-либо в нужном количестве, а слово «реализовать» - это осуществлять, исполнить; то же что продать (пример – реализовать товар). Т.е. обеспечивать товарами означает снабдить ими. Снабжение продуктами или напитками осуществляется или реализовывается любыми способами: оптовые поставки, через торговые сети и т.д.

Согласно приведенному источнику информации [3] значения словосочетаний «реализация товара» и «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» пересекаются. В первом случае говорится о продаже товаров, преимущественно. Во втором случае речь идет о

предоставлении кому-либо или каким-то организациям нужных им пищевых продуктов и напитков. Соответственно зона пересечения может быть охарактеризована как ситуация продажи пищевых продуктов и напитков.

Кроме того, исходя из смыслового значения глаголов «обеспечить» и «реализовывать» очевидно, что реализация, в частности, продажа пищевых продуктов и напитков, является одной из форм обеспечения пищевыми продуктами и напитками.

Таким образом, в отношении любых товаров, в том числе пищевых продуктов и напитков, услуги «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» и «реализация товаров» относится к одному виду услуг, они имеют общую функцию – обеспечить потребителя необходимыми ему товарами в нужном количестве. По указанной причине такие услуги могут быть признаны однородными.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки являются тождественными и предназначены для маркировки однородных услуг.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона признаны Палатой по патентным спорам убедительными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.09.2005 и признать правовую охрану товарного знака «КОПЕЙКА» по свидетельству № 195267 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

Г
(511)

- 01 химические продукты, предназначенные для использования в промышленных или научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.
- 02 краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и печати.
- 03 препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
- 04 технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
- 05 фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для

уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

- 06 обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические неэлектрические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.
- 07 машины, станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); муфты, соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия; инкубаторы.
- 08 ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки, ложки; холодное оружие; бритвы.
- 09 приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации; огнетушители.
- 10 приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.
- 11 устройства осветительные, нагревательные, паропроизводящие (парогенераторные), для тепловой обработки пищевых продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические.
- 12 транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

- 13 огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.
- 14 благородные металлы и их сплавы, изделия из них, плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 15 музыкальные инструменты.
- 16 бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности(за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише (типографские).
- 17 каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.
- 18 кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
- 19 неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.
- 20 мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс.

- 21 домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; скребки металлические для полов, стальная стружка; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса.
- 22 канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых); текстильное волокнистое сырье.
- 23 пряжа и нити текстильные.
- 24 ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала, скатерти.
- 25 одежда, обувь, головные уборы.
- 26 кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.
- 27 ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
- 28 игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.
- 29 мясо, рыба, птица, дичь; мясные экстракты; фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье и компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла, жиры пищевые.
- 30 кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед.

- 31 сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 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).
- 34 табак; курительные принадлежности; спички.
- 35 реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 37 строительство; ремонт; установка оборудования.
- 38 связь.
- 39 транспорт (перевозки); упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
- 40 обработка материалов.
- 41 воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.
- 42 обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование.