

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.07.2006, поданное Открытым акционерным обществом «Торговый дом «КОПЕЙКА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Копейка» по свидетельству № 272201, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Копейка» произведена 21.07.2004 за №272201 по заявке № 2002734815/50 с приоритетом от 30.12.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МОЛТЕХ», 117926, Москва, 5-й Донской пр., 21 б, стр. 5 (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «Копейка», выполненное буквами русского алфавита, где первая буква заглавная, а остальные строчные, стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.07.2006 выражена просьба лица, подавшего возражение, о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272201 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 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку существуют более ранние

регистрации товарных знаков на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг, а именно:

1. товарный знак «КОПЕЙКА» по свидетельству № 154750/1 (заявка № 95709978/50) с приоритетом от 07.09.1995 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса МКТУ;
2. комбинированный товарный знак со словесным элементом «КОПЕЙКА» по свидетельству № 223018 (заявка № 2000731228/50) с приоритетом от 06.12.2000 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса МКТУ;
 - товарный знак [1] и словесный элемент знака [2] сходны до степени смешения с оспариваемым знаком по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;
 - услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» оспариваемого знака однородны услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров» противопоставленных знаков.

В возражении выражена просьба признать правовую охрану товарного знака «Копейка» по свидетельству № 272201 недействительной частично, а именно, в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

К возражению приложены копии страниц Словаря русского языка. С.И. Ожегов. Москва, «Русский язык», 1983 на 4 л., а также копии решений Палаты по патентным спорам.

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

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

С учетом даты поступления 30.12.2002 заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраниспособности 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 требованиями пункта 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 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.

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 буквами русского алфавита, где первая буква заглавная, а остальные строчные, стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «КОПЕЙКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным, где доминирующее положение занимает словесный элемент «КОПЕЙКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом в букве «О» расположена цифра «1». Знак охраняется в белом, красном, желтом, черном, синем цветах.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал их сходство до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства.

При определении звукового сходства установлено, что оспариваемый товарный знак включает в себя все звуки и буквы, составляющие противопоставленный знак [1] и доминирующий словесный элемент противопоставленного знака [2]. Вместе с тем, рассматриваемые элементы знаков характеризуются одинаковым расположением совпадающих звуков, что усиливает фонетическое сходство. Отмеченное позволяет сделать вывод о сходстве товарных знаков по фонетическому признаку.

Визуальное сходство обуславливается тем, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] и доминирующий словесный элемент противопоставленного знака [2] выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В отношении стилизованного изображения буквы «О», которое имеет место в доминирующем элементе противопоставленного знака [2], а также наличия словесного элемента «УНИВЕРСАМ» и изобразительного элемента, следует отметить, что они не создают иного зрительного впечатления, производимого противопоставленным знаком [2] по сравнению с оспариваемым, что свидетельствует о визуальном сходстве сопоставляемых знаков в целом.

Что же касается семантического критерия сходства, то необходимо констатировать, что лексическое значение словесного элемента «Копейка» рассматриваемых знаков тождественно.

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

Необходимо отметить, что услуги 43 класса МКТУ оспариваемого знака, в частности, «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленных знаков «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров» по следующей причине.

Из источника информации, представленном лицом, подавшим возражение, 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.

Как было установлено на заседании коллегии 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» относятся к одному виду услуг, они имеют общую функцию – обеспечить потребителя необходимыми ему товарами в нужном количестве. По указанной причине такие услуги являются однородными.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения 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 07.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака «Копейка» по свидетельству № 272201 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

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

Г

—

(511)

- 35 реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 42 научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.
- 43 обеспечение временного проживания.
- 44 медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
- 45 персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц.