

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.06.2010. Данное возражение подано ЗАО "ИНТЕРНЭШНЛ ЛОТТЕРИ КОМПАНИ - МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОТЕРЕЙНАЯ КОМПАНИЯ", Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008714701/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака подана заявка №2008714701/50 с приоритетом от 13.05.2008 на имя заявителя, в отношении товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, в левой и правой части обозначения изображены монеты золотого цвета, на поверхности которых изображен герб Российской Федерации. Между ними в верхней части расположен словесный элемент «ВСЕРОССИЙСКАЯ МОМЕНТАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ», по центру - словесный элемент «МЕГА», в нижней части - цифры «1.000.000». Смысловое значение всего обозначения сводится к следующему, лотерея, проводимая на всей территории Российской Федерации, разыгрывает крупные денежные призы в размере один миллион рублей.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в золотом, черном, белом, голубом, темно-сером цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 17.07.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008714701/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пунктов 6, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического и семантического сходства, входящих в состав сравниваемых обозначений, словесных элементов «МЕГА», «MEGA»):

- с товарным знаком «Mega», зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ (свидетельство №241619, приоритет от 15.04.2002) – [1];

- с обозначением «Mega», заявленным на регистрацию на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (заявка №2007739012/50, приоритет от 13.12.2007) – [2];

- с товарным знаком «Mega», зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ (свидетельство №373090, приоритет от 14.02.2007) – [3].

Кроме того, в заключении отмечено, что заявителем не было представлено письмо-согласие от Геральдического совета при Президенте Российской Федерации на включение в заявленное обозначение, в качестве неохраняемого элемента, изображение герба РФ. При непредставлении данного документа заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя.

Словесный элемент «ВСЕРОССИЙСКАЯ МОМЕНТАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ» является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид, свойства, назначение товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.06.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- изобразительный элемент заявленного обозначения, выполненный в виде двуглавой птицы, отличается от изображения герба Российской Федерации;

- во избежание выдвинутого экспертизой довода о наличия-отсутствия сходства в заявленном обозначении «герба», заявитель просит внести изменение в заявленное обозначение, а именно исключить все изобразительные

элементы, которые, по мнению экспертизы, являются гербом Российской Федерации;

- сравниваемые обозначения не являются сходными;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей приводит к их различию, в заявленном обозначении – это более конкретизированное понятие, которое в совокупности с неохраняемым элементом «Всероссийская моментальная лотерея» имеет ассоциацию с крупным выигрышем в один миллион. Отдельное употребление слова «MEGA» не вызывает сходного ассоциативного ряда;

- графическое различие очевидно при сравнении элементов «Мега»;
- сравниваемые товары и услуги не однородны;
- кроме того, заявитель отмечает, что существуют товарные знаки, зарегистрированные на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг, в которых словесный элемент «МЕГА» сходен до степени смешения с элементом «MEGA» противопоставленных товарных знаков. Данные товарные знаки зарегистрированы после даты регистрации противопоставленных товарных знаков;

- заявитель также отмечает, что при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения не учтены доводы заявителя, относительно приведенных в уведомлении мотивов.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия материалов, касающихся делопроизводства по заявке №2008714701/50 - (1);

- распечатки с сайта ФИПС, касающиеся товарных знаков по свидетельствам № 241619, №373090, №319339, №349496, №265129, №219390, №254648, №244236, №130908, №382854 - (2);

- изображение в измененном виде – (3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008714701/50

(в измененном виде) в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (13.05.2008) поступления заявки №2008714701/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденным Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию ([статья 1492](#)) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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).

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. 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 соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно требованиям подпункта 4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой обозначения, сходные до степени

смешения с элементами, представляющими собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2008714701/50 является комбинированным, словесная часть которого состоит из слов «МЕГА», расположенного в центральной части обозначения, и «ВСЕРОССИЙСКАЯ МОМЕНТАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ», расположенных в верхней части обозначения и выполненных буквами более мелкого размера, чем «МЕГА». В нижней части обозначения расположен элемент в виде цифр «1.000.000». Справа и слева от словесной части и внизу расположено стилизованное изображение монет, на поверхности которых выполнено изображение двуглавой птицы. Правовая охрана испрашивается для товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ в золотом, черном, белом, голубом, темно-сером цветовом сочетании.

Анализ смыслового значения словесного элемента «ВСЕРОССИЙСКАЯ МОМЕНТАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ» показал, что в отношении заявленных товаров и услуг, указанное обозначение является характеризующим товары и услуги, то есть указывающим на их вид, свойства и назначение, и в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным. Таким образом, вывод экспертизы о том, что данный элемент является неохраноспособным следует признать правомерным

Противопоставленный товарный знак [1] и противопоставленное обозначение [2] являются комбинированными, включают словесные элементы «МЕГА», «MEGA», выполненные с помощью наложения друг на друга плоских и объемных букв латинского и русского алфавитов разного цвета оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 14, 16 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ; обозначению [2] - в отношении услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным, включающим словесный элемент «MEGA», выполненный буквами латинского алфавита. Над буквой «G» расположено стилизованное изображение звезды.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 14, 18, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство доминирующих элементов, на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей. Также учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов, когда обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов. Вместе с тем в комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителей.

Таким образом, в виду доминирования в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках [1,3] и обозначении [2] словесных элементов «МЕГА», «MEGA», сравнительному анализу подлежат соответствующие словесные обозначения.

Сравнительный анализ данных словесных элементов показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество этих слов (мега, mega - в названиях кратных единиц измерения обозначает миллион, в миллион раз).

Наличие словесного элемента «ВСЕРОССИЙСКАЯ МОМЕНТАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ» в заявленном обозначении не является существенным фактором для признания сравниваемых обозначений несходными, поскольку указанный элемент является «слабым» элементом, характеризующим товары (услуги) и занимает второстепенное пространственное положение.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами разного шрифта и наличие изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях не вносит достаточной различительной способности, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически и семантически тождественных

словесных элементов «МЕГА» - «MEGA», несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Анализ однородности товаров и услуг показал, что перечни противопоставленных знаков [1,3] и обозначения [2] содержат товары и услуги 16, 28, 41 классов МКТУ, которые либо идентичны товарам и услугам, указанным в перечне заявки №2008714701/50, либо являются родовыми понятиями по отношению к заявленному перечню, а также имеют одно назначение, один круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение содержит изобразительные элементы, расположенные на поверхности монет, выполненные в виде изображения двуглавого орла, с распушенными крыльями.

Следует отметить, что правовое положение и правила использования Государственного герба определяются Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе Российской Федерации» (далее – Закон о гербе). При этом положения данного нормативного акта четко регламентируют перечень объектов, где может быть размещаться и воспроизводиться государственный герб Российской Федерации, являющийся исчерпывающим.

Воспроизведение в заявленном обозначении изображения двуглавого орла в совокупности с применением словесного элемента «ВСЕРОССИЙСКАЯ» непосредственно указывающего на конкретную страну – Россию, обуславливает сходство изобразительного элемента до степени смешения с государственной символикой Российской Федерации, а именно с государственным гербом Российской Федерации. Согласно положениям пункта 2 статьи 1483 Кодекса обозначения, сходные до степени смешения с государственной символикой, могут быть включены в знак только в качестве неохраняемых элементов, если на это имеется согласие компетентного органа. В материалах заявки отсутствует согласие какого-либо органа, что приводит к

несоответствию заявленного обозначения требованиям действующего законодательства.

Относительно представленного заявителем обозначения в измененном виде следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 [статьи 1497](#) настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака. В данном случае такие изменения не устраняют причины для отказа, поскольку не являются единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Кроме того, следует отметить, что наличие указанного выше изобразительного элемента совместно со словосочетанием «ВСЕРОССИЙСКАЯ МОМЕНТАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ», способны породить у среднего российского потребителя представление о принадлежности товаров (услуг), маркируемых заявленным обозначением, лицу, имеющему государственную форму собственности или связанному с государственными структурами, что не соответствует действительности. В связи с вышеизложенным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пунктов 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылки заявителя о существовании множества товарных знаков, включающих словесный элемент «МЕГА», то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2009.