

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.06.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «Максима», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007720266/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007720266/50 с приоритетом от 05.07.2007 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Максима» (далее - заявитель) в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне.

Заявленное обозначение является словесным «GOLD-STANDARD.RU», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 23.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя иного лица товарным знаком «GOLDSTANDARD» по международной регистрации №654190 с приоритетом от 17.08.1995 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В возражении от 15.06.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- действие противопоставленной международной регистрации №654190 прекращено полностью на основании решения Высшей патентной палаты Роспатента от 05.03.2003.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.07.2007) заявки №2007720266/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), 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) и упомянутые выше Правила ППС.

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, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

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.

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

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GOLD-STANDARD.RU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходства со знаком, имеющим более ранний приоритет по международной регистрации №654190 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных товарам 14 класса МКТУ заявленного обозначения.

Противопоставленный знак является словесным «GOLDSTANDARD», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Ассоциирование обозначений в целом достигается за счет тождества звучания элементов «GOLD-STANDARD»/ «GOLDSTANDARD», обладающих основной индивидуализирующей нагрузкой в знаках.

В связи с тем, что правовая охрана противопоставленной международной регистрации №654190 прекращена решением Высшей патентной палатой Роспатента от 25.03.2003, то отсутствие объекта более ранних исключительных прав приводит к отсутствию препятствий для регистрации.

Однако, коллегией Палаты по патентным спорам на заседании, состоявшемся 03.03.2010, были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены в решении Роспатента. Так, заявленное обозначение по заявке №2007720266/50 не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, поскольку заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов, характеризующих часть заявленных товаров 14 класса МКТУ, указывая на их вид, качество, свойства и место производства, а в отношении другой части заявленных товаров 14 класса МКТУ является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида и характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

Коллегия палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил, сочла необходимым перенести заседание на 07.04.2010 для ознакомления заявителя с выдвинутыми дополнительными основаниями.

Присутствовавший на заседании коллегии 07.04.2010 заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное словесное обозначение перевода на русский язык не имеет;

- при делении заявленного обозначения на две части GOLD-STANDARD и .RU, следует указать на известность перевода отдельных слов первой части как «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» (монометаллическая денежная система, существовавшая во многих странах... На протяжении длительного времени данная денежная система не существует и является нарицательным наименованием), то есть подтверждения доводов коллегии

Палаты по патентным спорам в части указания на вид, качество, свойство и место производства товаров не усматривается;

- обозначение «.RU» является официальным доменом РФ и широко используется фирмами всего мира, следовательно характеристика места производства товаров отсутствует.

К дополнению были приложены копии следующих материалов:

- ссылки из сети Интернет на 7 л. [1].

Изучив представленные заявителем дополнительные доводы, коллегия Палаты по патентным спорам признала их неубедительными на основании следующего.

Анализ заявленного обозначения по заявке №2007720266/50 показал, что в его состав входят словесные элементы, выполненные через дефис, что позволяет коллегии Палаты по патентным спорам рассматривать данное обозначение как состоящее из двух слов: «GOLD» и «STANDARD», каждое из которых имеет самостоятельное семантическое значение: «GOLD» (англ. - золото; деньги; ценность, см. Интернет, Яндекс, словари), «STANDARD» (англ. – мерило, норма, образец, см. Интернет, Яндекс, словари) и элемента «.RU», который представляет собой часть доменного имени в сети Интернет и означает общепринятое сокращение, означающее Federation de Russie/Russian Federation, то есть Российская Федерация. В связи с этим словесный элемент «.RU» является описательной составляющей знака, информирующей о месте производства товаров.

Из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных словесных элементов, характеризующих часть заявленных товаров 14 класса МКТУ (содержащих золото и выполненных согласно установленным требованиям), указывая на их вид, качество и свойство, а в отношении другой части товаров 14 класса МКТУ (не содержащих золото) заявленное обозначение является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2007720266/50 в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1, 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.06.2009, изменить решение Роспатента от 23.04.2009 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007720266/50 по дополнительным основаниям.