

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 03.05.2005, поданное ООО «Молтех», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «КОПЕЙКА» по свидетельству №223018, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «КОПЕЙКА Универсам» по заявке №2000731228/50 с приоритетом от 06.12.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.09.20002 за №223018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТРИГЕР», Москва. Наименование правообладателя было изменено, и в настоящий момент правообладателем оспариваемой регистрации является ООО «Торговый дом «КОПЕЙКА» (далее правообладатель). Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров».

Оспариваемый товарный знак, согласно описанию, приведенному в заявке, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КОПЕЙКА», выполненный буквами красного цвета, причем буква «О» представляет собой стилизованное изображение монеты достоинством в «1 копейку». Под словесным элементом размещен шар синего цвета, одна половина которого выполнена горизонтальными линиями синего цвета. Справа от шара расположен словесный элемент «УНИВЕРСАМ», выполненный буквами желтого

цвета, который не является предметом самостоятельной правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.05.2005 выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку «КОПЕЙКА» по свидетельству №223018 [1] в отношении указанных в перечне услуг 42 класса МКТУ произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «КОПЕЙКА» по свидетельству №195267 [2], ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», однородных всем услугам 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 195267 на 5л.;
- копия решения о регистрации договора об уступке товарного знака на 1л.;
- копия договора об уступке товарного знака на 3л.

Правообладатель товарного знака со словесным элементом «КОПЕЙКА» по свидетельству №223018 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором приводит следующие доводы:

- из пункта 1 статьи 7 Закона следует, что регистрация обозначения, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным или заявленным товарным знаком в отношении однородных товаров и/или

услуг может быть произведена в случае, если оба обозначения принадлежат одному и тому же лицу;

- помимо оспариваемого товарного знака правообладателю принадлежат права на словесный товарный знак «КОПЕЙКА» по свидетельству №154750/1 приоритет от 07.09.1995, полученные им по договору частичной уступки в отношении услуги «реализация товаров»;
- поскольку указанные товарные знаки содержат общий фонетически и семантически тождественный элемент «КОПЕЙКА», занимающий в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение, то они являются сходными до степени смешения;
- перечень услуг товарного знака №223018 дополнен услугой 42 класса МККТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками»;
- анализ смыслового значения понятий «реализация товаров» и «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» позволяет сделать вывод о том, что эти услуги однородные, т.к. относятся к одному роду (виду) и выполняют одинаковую функцию обеспечения потребителя необходимыми ему товарами;
- с учетом того, что товарные знаки №154750/1 и 223018 принадлежат одному лицу, являются сходными, а услуги однородными, можно сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена без нарушения пункта 1 статьи 7 Закона.

В силу этого правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении указанного возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 223018.

В подтверждение изложенных в возражении доводов, лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии страниц из «Словаря русского языка» под редакцией Н.Ю.Шведовой, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1983, с.с.374,392, 598 на 4л. [3];

- копия письменной консультации, подготовленной отделом теории и практики охраны интеллектуальной собственности за №41-1894-12 от 25.10.2005 на 3л. [4];
- копия лингвистического заключения Института русского языка им. В.В.Виноградова №14404-5114/193 от 26.12.2005 на 6л. [5];
- копия решения Палаты по патентным спорам от 29.03.2006 на 11л. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

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 06.12.2000 поступления заявки №2000731228/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (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.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3) Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 является комбинированным и включает словесный элемент «КОПЕЙКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета, причем буква «О» имеет оригинальное графическое исполнение в виде монеты. Под ним расположен словесный элемент «УНИВЕРСАМ», также выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета, который занимает периферийное положение и является неохраноспособным, в силу чего он включен в состав оспариваемого товарного знака как неохраняемый. Слева от него выполнен изобразительный элемент в виде круга, разделенного на две части, одна

из которых синего цвета, другая выполнена в виде параллельных полос синего цвета.

Возражение от 20.01.2006 основано на наличии словесного товарного знака «КОПЕЙКА» [2], выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, зарегистрированного в отношении товаров 1 –34 и услуг 35, 37 – 42 классов МКТУ, включая услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Однако решением Палаты по патентным спорам, вступившим в законную силу 29.03.2006, предоставление правовой охраны указанному товарному знаку признано недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

В силу указанного, наличие сходного с оспариваемым товарного знака, имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного на имя иного лица не дает оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, поскольку в перечне противопоставленного знака не содержится услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 03.05.2005 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОПЕЙКА» по свидетельству №223018.