

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), рассмотрела возражение от 26.02.2009. Данное возражение подано Закрытым акционерным обществом «Житомирські ласощи», Украина (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «GOODDAY» по заявке №2007710630/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «GOODDAY» по заявке №2007710630/50 с приоритетом от 13.04.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой обозначение «GOODDAY», выполненное стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.12.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710630/50 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям п. 6 ст. 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса

МКТУ сходно до степени смешения по фонетическому, семантическому признакам со словесным товарным знаком «GOOD DAY», зарегистрированным на имя ЗАО «ДИ ЭЧ ВИ-С», Россия (приоритет от 07.09.2004) [1].

В Палату по патентным спорам 27.02.2009 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710630/50, доводы которого сводятся к следующему:

- для устранения препятствий для регистрации заявленного обозначения заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака[1];

- заявителем было сообщено экспертизе об этом до даты вынесения решения;

- к моменту рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам действие правовой охраны знака по свидетельству №284594 будет прекращено в отношении товаров 30 класса, что устранит препятствие для предоставления правовой охраны знаку «GOODDAY» по заявке №2007710630/50;

- заявитель просит Палату по патентным спорам учесть правовую ситуацию на дату рассмотрения, т.е. дату заседания коллегии, поскольку это будет соответствовать смыслу, духу и целям закона;

- позиция учета обстоятельств на дату рассмотрения возражения была признана верной при рассмотрении возражения по заявке №2004728144/50 (товарный знак «Компашки»).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена копия уведомления Палаты по патентным спорам, касающегося товарного знака по свидетельству №284594.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных в заявке товаров 30 классов МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 07.09.09, заявителем дополнительно была представлена копия решения Палаты по патентным спорам от 05.06.09.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2007710630/50 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и 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).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

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

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в пунктах (а)-(в) 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный знак «GOODDAY» является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слова «GOOD» и «DAY» выполнены со смещением относительно друг друга. Предоставление правовой охраны испрашивается в красном, зеленом, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GOOD DAY» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «GOOD DAY».

Выполнение обоих обозначений буквами латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что

они полностью совпадают с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1].

Необходимо учитывать, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому возможность смешения их потребителями более высока.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 30 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «GOODDAY» по заявке №2007710630/50 и противопоставленный ему знак «GOOD DAY» [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

По поводу доводов заявителя, относительно того, что коллегией Палаты по патентным спорам было вынесено решение о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. Таким образом, поскольку на дату подачи возражения (27.02.09) и принятия его к рассмотрению (05.03.09) в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленной регистрации действовала,

противопоставленный товарный знак не может не учитываться при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.12.2008.**