

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2015. Данное возражение подано ООО Торговый Дом «Армениум», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013743933, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013743933 на регистрацию словесного товарного знака «ДЕНЬГИ» была подана 18.12.2013 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом 23.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013743933 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Россия) товарными знаками:

- «Найди деньги под крышкой», свидетельство № 425732, дата приоритета – 17.04.2009, товары 32 и 33 классов МКТУ [1];

- «Ищи деньги под крышкой», свидетельство № 429311, дата приоритета – 17.04.2009, товары 32 и 33 классов МКТУ [2];

- «Деньги под крышкой», свидетельство № 425731, дата приоритета – 17.04.2009, товары 32 и 33 классов МКТУ [3];

- «Открой крышку, там деньги», свидетельство № 425435, дата приоритета – 17.04.2009, товары 32 и 33 классов МКТУ [4].

В заключении экспертизы указано, что сходство знаков обусловлено семантическим сходством, и отмечено, что все противопоставленные словосочетания побуждают к определенному действию – открытию крышки, т.е. цель действия найти деньги. Данный факт свидетельствует о том, что основная смысловая нагрузка падает именно на существительное «ДЕНЬГИ».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения, поскольку содержат разное количество слов, что обуславливает фонетические, семантические и графические отличия ввиду разного общего зрительного впечатления, различия в длине и буквенном составе обозначений, семантически разном восприятии (приведен подробный сравнительный анализ по каждому знаку в отдельности).

Далее приведены доводы относительно того, что согласно статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно обстоятельства применения знака.

Заявитель под заявленным обозначением планирует выпускать и поставлять на рынок крепкие алкогольные напитки.

Под обозначениями «ИЩИ ДЕНЬГИ ПОД КРЫШКОЙ», «ДЕНЬГИ ПОД КРЫШКОЙ» Пивоваренная компания «Балтика» в течение 2010 - 2011 годов проводила рекламную акцию по продвижению пива «БАЛТИКА». Начиная с 2012 года, в открытых источниках информации не удастся найти сведений в отношении использования противопоставленных экспертизой товарных знаков. В отношении крепких алкогольных напитков информация также отсутствует. Таким образом, отсутствуют не только формально-юридические, но и фактические предпосылки для

возникновения смешения между заявленным обозначением «ДЕНЬГИ» и противопоставленными товарными знаками Пивоваренной компании «Балтика».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1), включающие в себя распечатки из сети Интернет и копию решения Роспатента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи (18.12.2013) заявки № 2013743933 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 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), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение « **ДЕНЬГИ** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставлена серия товарных знаков: « **НАЙДИ ДЕНЬГИ ПОД КРЫШКОЙ** » [1], « **ИЩИ ДЕНЬГИ ПОД КРЫШКОЙ** » [2], « **ДЕНЬГИ ПОД КРЫШКОЙ** » [3], « **ОТКРОЙ КРЫШКУ, ТАМ ДЕНЬГИ** » [4], которая представляет собой словосочетания, включающие варианты слова «КРЫШКА» и слово «ДЕНЬГИ». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знакам [1-4] предоставлена в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «ДЕНЬГИ».

Вместе с тем, следует указать, что противопоставленные знаки [1-4] представляют собой слоганы (слоган - лаконичная, легко запоминающаяся фраза, выражающая суть рекламного сообщения), а слово «ДЕНЬГИ» в них выступает зависимым словом – определяющими словами являются глаголы действия «найди», «ищи», «открой». При этом на фонетическое и семантическое восприятие линейки

слоганов влияет и общее слово «КРЫШКА», употребляемое в форме, обусловленной синтаксическими особенностями словосочетаний и предложений.

Поскольку противопоставленные знаки представляют собой легко запоминаемые словосочетания, состоящие из 3-4 слов, а заявленное обозначение – единственное слово, их фонетическое несходство очевидно (разное количество слов и слогов, различная длина звукоряда и т.д.).

Наличие дополнительных слов в противопоставленных товарных знаках обуславливает вывод о том, что, несмотря на присутствие во всех сравниваемых обозначениях семантически тождественного слова «ДЕНЬГИ» (металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством платежей и предметом накопления), знаки порождают различные семантические образы при восприятии. Указанное свидетельствует об отсутствии семантического сходства сопоставляемых знаков в целом.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку сравниваемые обозначения выполнены заглавными буквами одного и того же алфавита (русского). При этом они различаются визуально также за счет наличия дополнительных элементов в противопоставленных товарных знаках [1-4].

Изложенное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными.

Принимая во внимание, что сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым, поскольку законодательство не содержит запрета на государственную регистрацию несходных обозначений в отношении как неоднородных, так и однородных товаров. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что сопоставляемые товары 32 и 33 классов МКТУ однородны, что заявителем не оспаривается, однако наибольшую известность противопоставленные товарные знаки [1-4] приобрели в связи с пивом, которое имеется в перечне знаков [1-4], но отсутствует в перечне заявки № 2013743933, что еще более снижает вероятность риска смешения сравниваемых знаков.

Таким образом, коллегия не усматривает угрозы смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-4], в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013743933 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2015, отменить решение Роспатента от 23.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013743933.