

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, рассмотрела возражение от 24.06.2009, поданное ООО «Айс-Мастер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719961/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008719961/50 с приоритетом от 24.06.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «48 ЗОЛОТНИКОВ», выполненное стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 29.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «48 КОПЕЕК» по свидетельству №216698, ранее зарегистрированным на другое лицо для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака необоснован, поскольку в сравниваемых знаках присутствует значительное графическое, фонетическое и семантическое отличие.

По мнению заявителя, сравниваемые знаки выполнены с использованием различной цветовой гаммы, имеют разную композицию и в целом не ассоциируются друг с другом. Слова «48 ЗОЛОТНИКОВ» и «48 КОПЕЕК» воспринимаются по-разному, так как слова золотник и копейка имеют различную семантику: копейка – денежная единица, золотник – мера веса.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.06.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

Согласно пункту (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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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, как указано выше, представляет собой сочетание цифры 48 и слова «ЗОЛОТНИКОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Слово «золотник» обозначает старинную русскую меру веса. 48 золотников составляет гривну, которая служила денежно-счетной единицей на Руси (см. Яндекс. Словари. БСЭ). Таким образом, обозначение «48 золотников» представляет собой денежно-счетную единицу Древней Руси, при этом цифра «48» тесно связана со словом «золотников» грамматически и семантически.

Противопоставленный знак по свидетельству №216698 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словосочетание «СОРОК ВОСЕМЬ КОПЕЕК», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита по окружности, в центре которой расположено стилизованное изображение

монеты, на фоне которой выполнена цифра 48. Знак охраняется в желтом, оранжевом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ. Доминирующее положение в знаке занимает цифра 48, связанная семантически и грамматически со словом «копеек». В целом обозначение «48 копеек» вызывает в сознании российского потребителя устойчивую ассоциацию с определенной суммой денег.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знаков показал следующее.

Несмотря на фонетическое различие, в оба сравниваемых знака заложены подобные понятия и идеи, связанные с определенной суммой денежно-счетных единиц, что определяет их семантическое сходство, которое дополнительно усилено наличием в знаках одной и той же цифры «48», которая легко запоминается и узнается потребителем.

Вывод о семантическом сходстве сравниваемых знаков «48 ЗОЛОТНИКОВ» и «48 КОПЕЕК» усиливается визуальным сходством графических элементов в цифре 48.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №216698, и испрашивается правовая охрана заявленному на регистрацию товарного знака обозначению по заявке №2008719961/50, тождественны, в силу чего их однородность не вызывает сомнений и в возражении заявителем не оспаривается. Кроме того, опасность смешения знаков в данном случае достаточно высока, поскольку товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного использования, степень внимательности покупателя к которым значительно снижена.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным знаком, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «48 ЗОЛОТНИКОВ» по заявке №2008719961/50 следует признать обоснованными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 24.06.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.04.2009.