

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 10.09.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740128, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012740128 подано 19.11.2012 на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 10.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому 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 зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ товарными знаками:

- «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ» по свидетельству №394937 [1];
- «ЯКОРЬ» по свидетельству № 378230 [2].

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

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ЯКОРЬ» [2] ввиду отсутствия у них смыслового сходства, поскольку наличие прилагательного «ЗОЛОТОЙ» меняет смысловое значение слова «ЯКОРЬ» в заявленном обозначении (например, ДУША-СЛАВЯНСКАЯ ДУША), поскольку это не стальной якорь, не морской якорь, не большой якорь, а золотой;
- золотым якорь не бывает, так как якорь - слишком крупный предмет и его изготовление из золота является слишком дорогостоящим;
- Палатой по патентным спорам уже признавались несходными обозначения «РОДНИК» и «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК», «РУССКИЙ СТАНДАРТ» и «СТАНДАРТ»;
- отсутствие сходства до степени смешения обозначений «ЯКОРЬ» и «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ» подтверждает также и тот факт, что товарный знак «ЯКОРЬ» [2] был зарегистрирован, несмотря на то, что в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товару «пиво», был зарегистрирован товарный знак «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ» по свидетельству №151417 с приоритетом от 23.02.1996, который прекратил свое действие 23.02.2006;
- практика регистрации товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, отличающихся наличием слова «ЗОЛОТОЙ», например «ЮБИЛЕЙ – ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ», «СОКОЛ - ЗОЛОТОЙ СОКОЛ» и др., свидетельствует о возможности подобных регистраций;

- заявитель признает сходство заявленного обозначения с товарным знаком «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ» [1] в отношении части товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам, однако указанные обозначения являются несходными в отношении товара «пиво», поскольку указанный товар отсутствует в перечне товарного знака [1].

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2012740128 в отношении товара 32 класса МКТУ: «пиво».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.11.2012) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 2 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, 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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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 словосочетание «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740128 мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками [1-2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках. Знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ: «безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; газированные воды; минеральные воды [напитки]; литиевая вода; сельтерская вода; содовая вода; столовые воды; воды [напитки]; лимонады; шербеты [напитки]; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; напитки на основе молочной

сыворотки; миндальное молоко [напиток]; фруктовые соки; томатный сок [напиток]; овощные соки [напитки]; фруктовые экстракты безалкогольные; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; сиропы для напитков; сиропы для лимонадов; составы для изготовления напитков; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; порошки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков».

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой слово «ЯКОРЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво».

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, которые относятся к безалкогольным напиткам, обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством, что заявителем не оспаривается, поскольку согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 класса МКТУ – «пиво».

Сходство заявленного обозначения «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ» и словесного товарного знака «ЯКОРЬ» [2] обусловлено фонетическим сходством сравниваемых обозначений за счет полного фонетического вхождения товарного знака [2] в заявленное обозначение, а также их семантическим сходством, обусловленным совпадением значений словесных элементов «ЯКОРЬ», на которые падает логическое ударение. В данном случае словесный элемент «ЗОЛОТОЙ» заявленного обозначения не меняет существенным образом смысловое значение слова «ЯКОРЬ» в связи с тем, что в отношении товара «пиво» этот элемент обладает слабой различительной способностью в силу частого использования слов «золотой, золотое, золотая» различными производителями однородных заявленным

товаров для описания характеристики этих товаров. Кроме того, следует отметить, что в отношении указанного товара не существует других регистраций, имеющих конструкцию, аналогичную заявленному обозначению, а именно со словом «ЯКОРЬ» и прилагательным к нему, что дополнительно усиливает различительную способность слова «ЯКОРЬ».

Что касается довода возражения о том, что смысловое значение словосочетания «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ» существенно отличается от смыслового значения слова «ЯКОРЬ», поскольку якоря не делают из золота, так как это слишком дорого, то следует отметить, что «золотой» может восприниматься не только как сделанный из золота, а, например, как цвет якоря или покрытие золотым напылением.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, аналогичных сравниваемым обозначениям, следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. Довод возражения о том, что товарный знак «ЯКОРЬ»[2] был зарегистрирован, несмотря на наличие товарного знака «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ» по свидетельству №151417 с приоритетом от 23.02.1996, не соответствует действительности, поскольку на дату (24.09.2007) приоритета товарного знака [2] товарный знак по свидетельству №151417 прекратил свое действие.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых словесных обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства определяет вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые визуальные отличия. Однородность товаров (пиво), в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых охраняется противопоставленный товарный знак, обусловленная их совпадением по виду, роду и назначению, является очевидной и заявителем не оспаривается.

Указанное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [2], что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 10.06.2014.**