

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.08.2012, поданное ООО «Финансовая группа «Монолит», г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010736645/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Деньгимигом» по заявке №2010736645/50 с приоритетом от 13.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении другой части заявленных услуг 36 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с товарными знаками «Мгновенные деньги» (свидетельства №421913 с приоритетом от 30.12.2009, №433745 с приоритетом от 05.03.2010), имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иному лицу, а

именно ООО Коммерческий Банк «Алтайэнергобанк», 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 53/1.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «Деньги мигом» и «Мгновенные деньги».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.08.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Деньгимигом» и противопоставленные товарные знаки «Мгновенные деньги» не являются сходными до степени смешения, поскольку представляют собой разные словесные выражения;

- словесный элемент «деньги» не придает сравниваемым обозначениям сходства, поскольку положен в основу нескольких товарных знаков («Живые деньги» по свидетельству №313301; «Большие деньги» по свидетельству №351589; «Быстроденьги» по свидетельству №402056, «Мгновенные деньги» по свидетельству №433745), зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя разных лиц;

- практика экспертизы свидетельствует о наличии регистраций на имя разных лиц в отношении однородных товаров (услуг) товарных знаков, включающих в свой состав одинаковый словесный элемент («Кубок кремля» по свидетельству №236971 и «Легенда кремля» по свидетельству №258379; «Волшебный виноград» по свидетельству №289624 и «Зеленый виноград» по свидетельству №265909; «Вечный двигатель» по свидетельству №196026 и «Красный двигатель» по свидетельству №210983; «Молочная река» по свидетельству №229752 и «Белая река» по свидетельству №246299; «Планета электрика» по свидетельству №279171 и «Планета здоровья» по свидетельству №278307);

- обозначения «Деньгимигом» и «Мгновенные деньги» отличаются по фонетическому критерию сходства на основании следующих признаков: разное количество слогов и длина обозначений, логическое ударение в них падает на разные словесные элементы («деньги» в словосочетании «Деньгимигом» и «мгновенные» в

словосочетании «Мгновенные деньги»); отсутствуют совпадающие слоги и звуки; «Деньгимигом» произносится как одно слово, «Мгновенные деньги» - как два слова);

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление за счет отличающегося цветового исполнения, вида шрифта, дополнительных графических элементов в противопоставленном знаке, разной длины обозначений;

- у сравниваемых обозначений отсутствует семантическое сходство, т.к. согласно словарно-справочным данным под словом «Мгновенный» понимается 1. возникающий сразу; 2. быстро возникающий и исчезающий, кратковременный, а слово «мигом» означает «очень быстро, скоро или сразу»;

- в русском языке существует множество словосочетаний («мгновенная сила», «мгновенная сила ветра», «мгновенная скорость роста популяции», «мгновенная память», «мгновенная мощь»), которые подтверждают, что слово «мгновенный» ассоциируется с кратчайшим промежутком времени, вместе с тем в указанных словосочетаниях невозможно заменить слово «Мгновенный» на слово «Мигом» без искажения их смысла;

- таким образом, сравниваемые обозначения отличаются в фонетическом, графическом и семантическом отношениях;

- судебная практика свидетельствует о том, что смысловое сходство не имеет доминирующего значения при отсутствии фонетического и визуального сходства, подтверждением чего служит судебное дело, касающееся товарных знаков «Черная карта» и «Carte noire»;

- суд, принимая решение о несходстве сравниваемых товарных знаков, указал на отсутствие у товарных знаков фонетического и визуального сходства, отсутствие сведений, подтверждающих смешение потребителями товарных знаков; приобретение оспариваемым товарным знаком «Черная карта» дополнительной различительной способности в процессе его использования.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В качестве дополнения к материалам возражения заявителем было представлено Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.02.2006 по делу №КА-А40/124-06.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (13.11.2010) поступления заявки №2010736645/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Деньгимигом» по заявке №2010736645/50 является словесным, выполнено стандартным жирным шрифтом черного цвета буквами русского алфавита. Несмотря на слитное написание заявленного обозначения, для русскоязычного потребителя оно воспринимается как сочетание двух слов «деньги» и «мигом». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №421913 [1] является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника синего цвета изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Z» красного цвета, поверх которого располагается словесный элемент «АлтайЭнергоБанк», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами русского языка белого цвета. Под указанными элементами расположен словесный элемент «Мгновенные Деньги», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами русского языка белого цвета, расположенный на фоне красного горизонтального прямоугольника. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №433745 [2] является словесным и представляет собой словосочетание «Мгновенные деньги», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Деньгимигом» и противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «Мгновенные деньги» показал, что они включают в свой состав тождественный словесный элемент «деньги», акцентирующий на себе внимание потребителя в первую очередь. В рассматриваемых словосочетаниях прилагательное «мгновенные» (мгновенный – 1.

возникающий сразу; 2. быстро возникающий и исчезающий, кратковременный, см. С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 355) и наречие «мигом» (очень быстро, скоро или сразу, см. там же стр. 364) по смыслу и грамматически занимают подчиненное положение по сравнению с существительным «деньги» («деньги» – металлические или бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле продаже, средством платежей и предметом накопления, см. там же, стр. 162), на которое падает логическое ударение. При этом следует отметить, что словесные элементы «мгновенные» и «мигом» в сочетании со словом «деньги» образуют одинаковые по смыслу словосочетания, в которых «деньги» характеризуются определенными свойствами и воспринимаются как «деньги, предоставляемые (возникающие) сразу, скоро, быстро». В этой связи можно сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения «Деньгимигом» и «Мгновенные деньги» также сходны фонетически за счет тождества звучания словесного элемента «деньги», входящего в их состав, и созвучности слов «мгновенные» и «мигом», которые ассоциируются друг с другом.

Что касается визуального критерия сходства, то следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены с использованием типовых шрифтов, не имеющих каких-либо графических особенностей, в связи с чем можно сделать вывод о второстепенности графического фактора сходства при восприятии этих обозначений. Кроме того, в сравнении с семантическим и звуковым критериями графическое (визуальное) сходство носит переменный характер, так как может исчезать и возникать при исполнении знака, в то время как звуковая сторона остается неизменной. Таким образом, графическое сходство относится к вспомогательным критериям сходства сравниваемых обозначений.

Анализ перечня услуг сравниваемых обозначений показал, что часть услуг, включенных в перечень 36 класса МКТУ заявленного обозначения, относится к деятельности в области финансов и кредитно-денежных операций, т.е. к тем услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1], [2]. Указанное обуславливает вывод об однородности части услуг 36

класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, что в материалах возражения не оспаривается.

Необходимо также отметить, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков, осуществляют деятельность по выдаче денежных средств населению и имеют филиалы, расположенные, в частности, в одном регионе - республике Татарстан, г. Набережные Челны, что усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений (см. сайты компаний <http://dmigom.ru> и www.aenbank.ru).

Таким образом, учитывая сходство восприятия сравниваемых обозначений и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что доводы, изложенные в решение Роспатента от 28.05.2012, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2010736645/50 услуг 36 класса МКТУ являются обоснованными.

Ссылки заявителя на постановление суда от 20.02.2006 по делу №КА-А40/124-06, а также приведенные в тексте возражения примеры регистраций товарных знаков, включающих в свой состав общий словесный элемент, не могут быть приняты во внимание, поскольку касаются иных обозначений.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2012, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2012.