

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 30.04.2015, поданное ИП Даниловым Владимиром Александровичем, г. Урюпинск (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗОЛОТОЙ» по свидетельству №485589, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ЗОЛОТОЙ» по заявке №2010740247 с приоритетом от 14.12.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.04.2013 за №485589 на имя ООО «Новые технологии», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 25.10.2013 в Роспатенте договора №РД0134401 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 32 (пиво) и товаров 33 классов МКТУ, правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в отношении товаров 29, 30, 32 (другой части) и услуг 43 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «*Золотой*», выполненное курсивом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2015, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485589 в отношении товаров 29 класса

МКТУ, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «Хоперское Золотое» по свидетельству №241022, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве проведен анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «Хоперское Золотое», на основании которого сделан вывод об отсутствии между ними фонетического, семантического и визуального сходства и, соответственно, сходства до степени смешения.

В качестве дополнительного аргумента об отсутствии сходства между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, правообладатель в своем отзыве ссылается на практику Роспатента, осуществившего регистрацию товарных знаков со словом «ЗОЛОТОЕ» («Филевское золотое» по свидетельству №449474, «Боровское золотое» по свидетельству №327549, «Ростовское золотое» по свидетельству №327549, «Цимлянское золотое» по свидетельству №444249) без согласия правообладателя товарных знаков «ЗОЛОТОЙ» (свидетельства №№165641, 401341) и оспариваемого товарного знака по свидетельству №485589, зарегистрированных в отношении однородных товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №485589.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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.

В соответствии с пунктом 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, изложенных в подпунктах (а) – (в) настоящего подпункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «*Золотой*», выполненное курсивом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №241022 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Хоперское Золотое», выполненные оригинальным шрифтом золотистого цвета, стилизованным под рукописный текст, строчными и заглавными буквами русского

алфавита в две строки, расположенные под углом к горизонтальной плоскости, при этом заглавные буквы «Х» и «З» переплетаются между собой, образуя монограмму.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки имеют существенные фонетические отличия, обусловленные различной фонетической длиной словесных элементов, отсутствием фонетического вхождения одного знака в другой. Несмотря на совпадение части словесных элементов ЗОЛОТО-, присутствие в противопоставленном товарном знаке «Хоперское Золотое» двух слов, связанных между собой грамматически и по смыслу, а также другое окончание в слове «ЗОЛОТОЕ», определяет отсутствие фонетического сходства между сравниваемыми словесными элементами.

С точки зрения семантики словесные элементы сравниваемых товарных знаков также не являются сходными, поскольку понятия и идеи, заложенные в словосочетание «Хоперское Золотое» и в слово «ЗОЛОТОЙ» (1.прилагательное от слова «золото»; 2. золотая монета в России до 1917 года; 3. цвета золота, блестяще-желтый; 4.перен. счастливый, благоприятный, прекрасный, замечательный, дорогой, любимый. См. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, 1999, Азбуковник), различаются между собой.

Фонетическое и семантическое различие между словесными элементами «Золотой» и «Хоперское Золотое» усиливается визуальными различиями между знаками, которое определяется их различной композицией. Так, наличие в противопоставленном товарном знаке слова «Хоперское», начальная буква «Х» которого, благодаря оригинальному шрифту, переплетается с начальной буквой «З» слова «Золотое», образуя монограмму, использование шрифта в золотистом цвете, а также расположение словесных элементов в две строки под углом к горизонтальной плоскости, формируют у потребителя общее зрительное впечатление, отличное от восприятия оспариваемого товарного знака, выполненного курсивом в черно-белом цветовом сочетании, без использования каких-либо графических особенностей.

Однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, обусловлена принадлежностью их к одной родовой и

видовой группе товаров: к мясным и рыбным продуктам, колбасным изделиям, продуктам растительного происхождения, пищевым маслам и жирам. Они относятся к продуктам питания, имеющим одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками позволяет сделать вывод о том, что даже в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ они не будут смешиваться, поскольку вызывают в сознании потребителя различные ассоциации.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса нельзя признать обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №485589.