

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 21.02.2014, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г.Уфа (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», г. 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 поступившем в палату по патентным спорам возражении 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 «НЕ ПРОСТОЕ, А ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №288920, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, правообладателем которого оно является, а также с товарным знаком «ХОПЕРСКОЕ ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №241022, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, правообладатель которого в свое время выдал лицу, подавшему возражение, письмо-согласие на регистрацию товарного знака. В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №241022 является Данилов Владимир Александрович, Волгоградская область, г. Урюпинск.

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 «НЕ ПРОСТОЕ, А ЗОЛОТОЕ», на основании которых сделан вывод об отсутствии между ними фонетического, семантического и визуального сходства и, соответственно, сходства до степени смешения.

В отношении противопоставления товарного знака по свидетельству №241022 в отзыве отмечено, что, поскольку лицо, подавшее возражение, не является правообладателем этого товарного знака, его нельзя считать заинтересованным лицом по основаниям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, товарный знак «ХОПЕРСКОЕ ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №241022 также нельзя признать сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «ЗОЛОТОЙ» ввиду очевидных фонетических, семантических и визуальных различий между ними.

В качестве дополнительного аргумента об отсутствии сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками, правообладатель оспариваемого товарного знака в своем отзыве также ссылается на

практику Роспатента, осуществившего регистрацию товарных знаков со словом «ЗОЛОТОЕ» («Филевское золотое» по свидетельству №449474 в отношении товаров 30 класса МКТУ, «Боровское золотое» по свидетельству №327549 в отношении товаров 29 класса МКТУ, «Ростовское золотое» по свидетельству №327549 в отношении товаров 33 класса МКТУ) без согласия правообладателя товарного знака «ЗОЛОТОЙ» (свидетельство №165641), ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 30, 29, 33 классов МКТУ, а также правообладателей свидетельств №№300934, 165641/1, выданных после регистрации договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №165641.

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

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения необсудительными.

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 возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 №288920 представляет собой словесное обозначение «НЕ ПРОСТОЕ, А ЗОЛОТОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №241022 представляет

собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Хоперское Золотое», выполненные оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными и заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №288920 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 дополнительных 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 «НЕ ПРОСТОЕ, А ЗОЛОТОЕ», вызывающее ассоциации с русской народной сказкой «Курочка Ряба», 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), существенно различаются между собой.

Установленное фонетическое и семантическое различие между словесными элементами усиливается визуальными различиями между знаками, которое определяется различной визуальной длиной словесных элементов, за счет наличия в противопоставленном товарном знаке дополнительных слов, формирующих у потребителя разное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых знаков.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый и противопоставленный товарный знак по свидетельству №288920 не являются сходными до степени смешения даже в отношении однородных товаров, поскольку вызывают в сознании потребителя различные ассоциации.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №241022 коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, в частности, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В качестве основания для подачи возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, указано на сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака «ЗОЛОТОЙ» по свидетельству №485589 с товарным знаком «ХОПЕРСКОЕ ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №241022, правообладателем которого является Данилов Владимир Александрович, г. Урюпинск.

Таким образом, товарному знаку по свидетельству №485589 противопоставляется более «раннее» исключительное право третьего лица, при этом не представляется возможным усмотреть, какое отношение к этому «старшему» праву имеет лицо, подавшее возражение.

Необходимо отметить, что положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на урегулирование столкновения интересов обладателей исключительных прав на товарные знаки при возникновении возможности их смешения. В рассматриваемом случае правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №241022 не поставил под сомнение правомерность регистрации №485589, что позволяет прийти к выводу о том, что он не видит угрозы нарушения своих исключительных прав.

В связи с тем, ООО «Промбизнесгрупп» не является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №241022, оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №485589 в силу наличия вышеуказанной регистрации, т.е. оно не является заинтересованным лицом, и, соответственно, указанный товарный знак не может рассматриваться в качестве основания для оспаривания регистрации №485589 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №485589.

