

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428769, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке №2010726817 с приоритетом от 19.08.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.01.2011 за №428769 на имя ГОЛДСТАР ЭЛЕКТРОНИКС КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Гонконг (далее - правообладатель) в отношении товаров 07, 09, 11, 21 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано фантазийное обозначение «**GoldStar**» (**Голдстар**), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №428769 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» по свидетельству №293922[1], принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и

зарегистрированным в отношении товаров 03, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 34 и услуг 36, 37, 39, 41 и 45 классов МКТУ;

- спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение, образованное путем соединения двух слов английского языка «Gold» и «Star», которые в переводе на русский язык означают «Золотая» и «Звезда» соответственно, т.е. представляет собой словесное обозначение «Золотая Звезда» на английском языке, при этом объединение слов «Gold» и «Star» существенно не меняет восприятия обозначения;

- сравниваемые обозначения являются тождественными по семантическому признаку сходства обозначений;

- товарный знак [1] и спорный товарный знак зарегистрированы в отношении товаров широкого потребления;

- товарный знак [1] подателя возражения зарегистрирован в отношении широкого и разнообразного диапазона товаров и услуг разных классов, в связи с чем в соответствии с пунктом 3.8 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение, отменить решение о регистрации товарного знака по заявке №2010726817 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №428769 недействительной.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428769, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак не является сходным фонетически с товарным знаком [1] подателя возражения, поскольку они не совпадают ни в одном звуке, отличаются количеством звуков (8 и 14) и количеством слогов (2 и 6);

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными визуально (зрительно), поскольку они производят разное зрительное впечатление на потребителя;

- товарный знак [1] является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», изображения золотой звезды и ленты, в то время как оспариваемый знак состоит только из словесного элемента «GoldStar» и не содержит изобразительных элементов;

- словесный элемент «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» выполнен заглавными буквами в кириллице, вследствие чего отличается по написанию от оспариваемого товарного знака «GoldStar», выполненного в латинице строчными и заглавными буквами, и в целом производит иное зрительное впечатление;

- поскольку восприятие сравниваемых знаков потребителями складывается, прежде всего, на основе слухового и зрительного впечатлений, производимых обозначениями, указанные факторы имеют наибольшее значение при оценке сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков, что подтверждается также судебной практикой (см. Постановление ФАС Московского округа от 20.02.2006 №КА-А40/124-06 по делу №А40-32062/05-83-290, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2008 по делу №А40-54612/07-133-363);

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными семантически, поскольку обозначение «GoldStar» в слитном написании является изобретенным словом, не имеющим перевода;

- слова «gold» и «star» имеют множество значений в английском языке, что не позволяет считать словосочетание «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» единственно возможным переводом оспариваемого знака, в связи с чем довод возражения о том, что оспариваемый знак «GoldStar» будет однозначно восприниматься как «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», является необоснованным;

- входящие в состав противопоставленного знака словесный элемент «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» и ее изображение вызывают ассоциации с медалью «Золотая Звезда», являющейся знаком особого отличия высшего звания Российской Федерации и СССР – Героя Российской Федерации и СССР, что подтверждается

также тем, что первым правообладателем товарного знака [1] являлась Региональная благотворительная общественная организация инвалидов – Героев Советского Союза и Героев России «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», исходя из чего сравниваемые знаки имеют разную семантику;

- оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении широкого перечня товаров 07 и 11 классов МКТУ, которые отсутствуют в товарном знаке [1];

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса условием подачи возражений по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является наличие заинтересованности у лица, подавшего такое возражение;

- лицо, подавшее возражение, - ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» не использовало и не использует товарный знак [1] для каких-либо товаров или услуг;

- основной деятельностью указанного лица является приобретение прав на чужие товарные знаки, а также оспаривание товарных знаков других лиц и взыскание компенсации с третьих лиц, что неоднократно устанавливалось судами, следовательно, ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» не может быть признано лицом, которое имеет основанный на законе интерес в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №428769.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- сведения из словарей сети Интернет [2];
- сведения с сайта <http://wikipedia.org> [3];
- сведения о товарном знаке по свидетельству №228564 [4];
- решение ВАС РФ от 09.06.2008 №ГКПИ08-846 [5];
- постановление ФАС Московского округа от 20.02.2006 №КА-А40/124-06 по делу №А40-32062/05-83-290 [6];

- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2008 по делу №А40-54612/07-133-363 [7];
- постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2014 по делу №А41-53786/13 [8];
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2014 по делу №А41-53786/2013 [9];
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу №СИП-322/2013 [10];
- решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2012 по делу №А40-61505/2012 [11];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2013 по делу №А40-61505/2012 [12];
- постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2014 по делу №А66-915/2015 [13].

Лицом, подавшим возражение, было представлено факсимильной связью возражение на отзыв правообладателя, в котором выражено несогласие с доводами отзыва на возражение.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы необидительными.

С учетом даты (19.08.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №428769 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, необходимо отметить следующее.

В отзыве правообладателя выражены сомнения в наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», подавшего возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, ввиду того, что указанное лицо не

осуществляет и не имеет намерения осуществлять коммерческую деятельность по производству товаров.

Действительно, лицом, подавшим возражение, не представлено сведений об осуществлении им деятельности в области, связанной с производством товаров, относящихся к 07, 09, 11 и 21 классам МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак.

Лицо, подавшее возражение, не согласно с доводами правообладателя относительно заинтересованности и считает, что его заинтересованность в подаче данного возражения обусловлена наличием исключительного права на старший товарный знак, сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №428769 представляет собой словесное обозначение «GoldStar», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в синем цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 21 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Товарный знак  [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения пятиконечной звезды золотистого цвета, опирающейся на ленту, на фоне которой расположено словосочетание «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 09, 12-14, 16, 19, 21, 24, 25, 34 и услуг 36, 37, 39, 41, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №428769 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарный знаки отличаются по фонетическому признаку сходства, поскольку состоят из разного количества слогов, букв и звуков, имеют разный состав звуков и звукосочетаний.

Сравниваемые обозначения следует признать сходными семантически, поскольку, несмотря на написание оспариваемого товарного знака «GoldStar» без пробела между словесными элементами «Gold»(золото, богатство, золотой, цвет золота, золотистый) и «Star»(звезда, звездочка, светило, знаменитый актер и др.) (см. Яндекс. Словари), являющимися лексическими единицами английского языка обозначения, его можно перевести на русский язык как «золотая звезда, звезда золотистого цвета», что подтверждается, например, переводчиком Google.

Вместе с тем, сравниваемые товарные знаки отличаются по визуальному признаку сходства обозначений, что обусловлено разной длиной обозначений за счет разного количества входящих в них словесных элементов, использованием разных шрифтовых решений, букв разных алфавитов и разной цветовой гаммы (синей – в оспариваемом знаке, золотисто-белой – в противопоставленном). Кроме того, в товарном знаке [1] присутствует изображение пятиконечной звезды и ленты с надписью, которое занимает большую часть знака по сравнению со словесным элементом, что приводит к разному визуальному восприятию знаков потребителями.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными фонетически и производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, следовательно, сопоставляемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что предопределяет вывод об отсутствии их сходства между собой.

Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал, что товары 09 и 21, а также часть товаров 07, 11 классов МКТУ оспариваемого знака, относящихся к бытовой технике, являются однородными товарам 09, 21 классов МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и рынок сбыта. Остальные товары оспариваемого товарного знака отличаются от указанных товаров

противопоставленного знака по виду и роду, что не позволяет признать их однородными.

Вместе с тем, ввиду установленного коллегией отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности тех или иных товаров одному производителю.

В связи с указанным довод возражения о расширении круга однородных товаров ввиду того, что товарный знак [1] зарегистрирован для широкого и разнообразного перечня товаров, не может быть принят во внимание, поскольку однородность товаров тесно связана со степенью сходства обозначений. В данном случае сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения, не говоря уже об отсутствии тождества между ними.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №428769 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №428769.