

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 24.09.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «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 №2012713534, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012713534 с приоритетом от 25.04.2012 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «НАША ВАЛЮТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «VALUTA», ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Мариинский сувенир», 630015, г. Новосибирск, пр.

Дзержинского, 5, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство №302505, приоритет от 25.05.2004);

- «Национальная валюта», ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пять Озер», 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (свидетельство №277538, приоритет от 09.03.2004).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение, поскольку согласно словарно-справочным материалам, слово «наша» означает принадлежащая нашему кругу (семье, коллективу, поселку, городу), тогда как «национальная» - принадлежащая определенной нации;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №277538 графически несходны, за счет оригинального выполнения буквы «А» в противопоставленном знаке;

- кроме того, на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ: «РУССКАЯ ВАЛЮТА» свидетельство №351464, «ЖИДКАЯ ВАЛЮТА» свидетельство №493168, «ЕДИНАЯ ВАЛЮТА» свидетельство №498773 и «АБСОЛЮТНАЯ ВАЛЮТА» свидетельство №498774.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713534 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты (25.04.2012) поступления заявки №2012713534 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется 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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «НАША ВАЛЮТА», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №302505 [1], представляет собой словесное обозначение «VALUTA», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №277538 [2], представляет собой словесное обозначение «НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом в две строки, при этом буква «А» единой буквой первой буквой в слове «ВАЛЮТА» и второй в слове «НАЦИОНАЛЬНАЯ». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарные знаки [1, 2] содержат в своем составе фонетически

тождественный словесный элемент «ВАЛЮТА/VALUTA», что свидетельствует об их сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ сопоставляемых обозначений по смысловому критерию сходства словесных обозначений показал следующее.

Несмотря на то, что обозначение «VALUTA» [1] отсутствует в словарях наиболее распространенных европейских языков, оно ассоциируется со словом «ВАЛЮТА», так как является его транслитерацией, что свидетельствует о сходстве знаков по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в словосочетаниях «НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА», состоящем из существительного и прилагательного, и «НАША ВАЛЮТА», состоящем из существительного и местоимения, именно существительное «ВАЛЮТА» несет основную смысловую нагрузку, а прилагательное и местоимение являются определением к нему.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются полным совпадением одного из элементов, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, что является основанием для признания их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается довода заявителя относительно отсутствия сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком [2] по семантическому признаку, в связи с разными лексическими значениями слов «НАЦИОНАЛЬНАЯ» и «НАША», то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что согласно словарно-справочным материалам (см. www.dic.academic.ru) слово «наша» имеет одно из значений - «созданная, произведенная в России»; словосочетание «национальная валюта» - «денежная единица страны». Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных идей (денежная единица страны), что является основанием для признания их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] буквами одного алфавита стандартным шрифтом усиливает их сходство.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ тождественны и имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2], предназначенные для маркировки одних и тех же товаров, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте товаров, маркированных этими знаками.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 28.06.2013 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] в отношении однородных товаров 32, 33 класса МКТУ обоснованным.

Что касается довода заявителя относительно зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №351464, №493168, №498773, №498774, правовая охрана которым предоставлена на имя заявителя в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, то следует отметить, что он не опровергает выводов о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2]. Правомерность регистраций данных обозначений в качестве товарных знаков не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2013.