

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 05.02.2015, поданное индивидуальным предпринимателем Чамовских А.И. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013720166, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013720166 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 14.06.2013 на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Carat» и «jewellery factory», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.12.2014 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт ювелирных изделий; ремонт и обслуживание ювелирных изделий». Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 14 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в заявке, и услуг 37 класса МКТУ «ремонт и обслуживание часов» мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 14 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам

№№ 126946, 353121, 411980, 356446, 150117 («КАРАТ») и со знаком по международной регистрации № 530240 («CARAT»), правовая охрана которым на территории Российской Федерации была предоставлена на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Кроме того, в данном заключении отмечено, что словесные элементы «Carat» и «jewellery factory» являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как слово «Carat» является общепринятым термином в области ювелирного дела, а словосочетание «jewellery factory» не обладает различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 05.02.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.12.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что вышеуказанные словесные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, при этом неохраняемый элемент «Carat» заявленного обозначения не должен сопоставляться с противопоставленными знаками, к тому же отличающимися цветовым и шрифтовым исполнением, внешней формой изобразительных элементов и наличием либо отсутствием иных словесных элементов. Исходя из данных обстоятельств, заявитель считает, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены. Заявителем также отмечено, что соответствующие услуги 35 и 36 классов МКТУ, оказываемые заявителем и правообладателями знаков, не являются однородными, поскольку они представлены на разных рынках и отличаются по кругу потребителей.

Кроме того, в возражении указано, что правообладателями противопоставленных знаков были предоставлены заявителю письма-согласия на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на его имя в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг. Однако следует отметить то, что ни материалы заявки, ни материалы возражения не содержат упомянутых в этом возражении писем-согласий.

На основании изложенного выше заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.06.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, корреспонденцией, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2015, заявитель представил ходатайство от 09.09.2015 об отзыве возражения от 05.02.2015. Данное ходатайство заявителя было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2015.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 05.02.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013720166.