

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.08.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аурум», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014727954, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014727954 с приоритетом от 19.08.2014 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



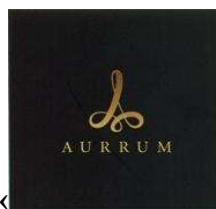
«». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в темно-красном, оранжевом и белом цветовом сочетании, в отношении товаров 03, 14, 18 классов МКТУ и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

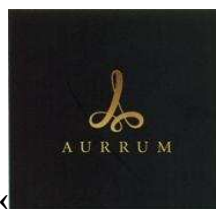
Роспатентом 07.06.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03, 14, 18 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Aurum» и «сеть ювелирные и часовые мастерские», являются неохраняемыми элементами, так как не обладают различительной способностью, поскольку словесный элемент «Aurum» указывает на вид, свойства и назначение товаров 03, 14 классов МКТУ, а словесные элементы «сеть ювелирные и часовые мастерские» указывают на видовое наименование предприятия.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- комбинированным товарным знаком «» и словесным товарным знаком «АУРРУМ» (свидетельства №460051 с приоритетом от 14.03.2011, №538208 с приоритетом от 24.01.2013), зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Студия-V», 125502, Москва, ул. Петрозаводская, 9, корп. 2, оф. 8 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- комбинированным товарным знаком «» (свидетельство №415611 с приоритетом от 31.12.2008), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аурум-Групп», 634050, г. Томск, ул. Гагарина, 7 в отношении однородных и услуг 37 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «АУРУМ» (свидетельство №194995 с приоритетом от 02.07.1999), зарегистрированным ранее на имя ЛЕКФОРД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Стелиу Мавроммати, 55, Агиос Дометиос, 2364,

Никосия, Кипр в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ;

- комбинированным знаком «AURUM 999,9» по международной регистрации №861407, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя FLOAREA SOARELUI S.A., Str. 31 August nr. 6 MD-3121 Bălți (MD), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 19.08.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что словесные элементы «Augum» и «сеть ювелирные и часовые мастерские» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, исключив из него услуги 35 класса МКТУ;

- поскольку заявитель не испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, то противопоставленные знак по международной регистрации №861407 и товарные знаки по свидетельствам №194995, №460051, №538208 больше не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №415611 досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 01.08.2016 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ устранено.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014727954 в отношении всех товаров 03, 14, 18 классов МКТУ и всех услуг 37, 40, 42 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «Augum» и «сеть ювелирные и часовые мастерские».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.08.2014) поступления заявки №2014727954 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров, видовые наименования предприятий.

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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



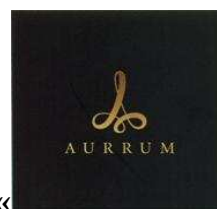
«...», состоящее из словесного элемента

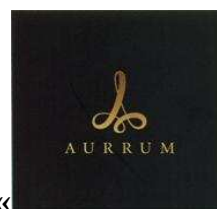
«Augum», выполненного на фоне темно-красного прямоугольника стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «ювелирные и часовые мастерские», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В левой части прямоугольника размещена геометрическая фигура, в левом краю которой расположен по вертикали словесный элемент «сеть». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в темно-красном, оранжевом и белом цветовом сочетании, в отношении товаров 03, 14, 18 классов МКТУ и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о том, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Augum» и «сеть ювелирные и часовые мастерские», представляющие собой указание на вид, свойства и назначение товаров 03, 14 классов МКТУ и видовое наименование предприятия, занимающие периферийное положение в заявленном обозначении, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, правомерен и заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №460051 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «AURRUM», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположена петлевидная фигура. Все элементы выполнены на фоне черного квадрата. Знак зарегистрирован в черном, желтом и коричневом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №415611 [2] представляет собой комбинированное обозначение



«», состоящее из словесных элементов «АУРУМ» и «AURUM», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, расположенных в две строки, слева от которых расположен квадрат, внутри которого находится стилизованное изображение букв «Au». Знак зарегистрирован в белом и темно-зеленом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №194995, №538208 [3] представляет собой словесные обозначения «АУРУМ» и «АУРРУМ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ (№538208) и 42 класса МКТУ (№194995), признанных однородными услугам 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №861407 [4] представляет собой знак «AURUM 999,9», состоящий из словесного и цифрового элементов. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание, что заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 03, 14, 18 классов МКТУ и всех услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки [1, 3, 4], которым предоставлена правовая охрана в отношении и услуг 35 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ, не учитываются при проведении анализа на тождество и сходство.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [2], ранее зарегистрированного в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

В этой связи следует отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для снятия указанного противопоставления.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] была досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 01.08.2016 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя, в соответствии с пунктом 1 (4) статьи 1514 Кодекса.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что товарный знак [2] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 14, 18 классов МКТУ и услуг всех 37, 40, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2016, изменить решение Роспатента от 07.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014727954.