

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 Гогунц Н.Н., Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), от 15.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459119, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010733883 с приоритетом от 21.10.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.04.2012 за №459119 на имя ООО «Золотая рыбка», Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде пересекающихся волнистых линий и словесного элемента «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым размещено словосочетание «Ювелирная компания», включенное в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.08.2012 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ с зарегистрированным ранее словесным товарным знаком «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству №352930 [1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку они содержат полностью совпадающий словесный элемент «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», который занимает в оспариваемом знаке доминирующее положение и на котором акцентируется внимание потребителя;

- изобразительный элемент, входящий в оспариваемый знак, является абстрактным и незапоминающимся, а словосочетание «Ювелирная компания» выполнено мелким шрифтом и является неохраняемым элементом обозначения;

- товары 14 класса МКТУ, в отношении которых произведена регистрация товарного знака по свидетельству №459119, однородны товарам 14 класса МКТУ: «бижутерия», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], поскольку имеют тот же род и вид (украшения), одно назначение, общие условия сбыта и общий круг потребителей;

- бижутерия – (от. Фр.bijouterie – торговля ювелирными изделиями) – женские украшения (броши, бусы, кольца и т.п.) из недорогих камней, металлов и т.п. (см. Большой энциклопедический словарь, М., научное изд-во «Большая российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 1998, с.127[2] и Большой словарь иностранных слов, А.Ю. Москвин, Москва, Центрполиграф, 2001, с.89) [3];

- большая часть товаров оспариваемого знака не относится к драгоценным камням и может считаться однородной бижутерии по критерию «материал, из которого товары изготовлены», кроме того, в настоящее время широко развивается ювелирная бижутерия, в которой используются драгоценные камни или драгоценные металлы и которая сочетается в себе невысокую цену бижутерии с качеством и внешним видом, присущим драгоценным изделиям, что подтверждает вывод об однородности сравниваемых товаров 14 класса МКТУ и высокой степени смешения в гражданском обороте.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459119 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение является необоснованным, поскольку «ювелирные изделия» и «бижутерия» не являются однородными товарами;
- проанализировав признаки однородности товаров, правообладатель установил, что ювелирные изделия и бижутерия могут совпадать по виду товара (кольца, серьги, броши и т.п.), по назначению, однако, они не совпадают по материалу, кроме того, для ювелирных изделий необходимы специальные условия: постановка на учет в пробирной инспекции, их продажа осуществляется только в ювелирных магазинах, для сбыта бижутерии не требуются специальные условия, продажа осуществляется в любых магазинах без дополнительных разрешений, соответственно круг потребителей ювелирных изделий и бижутерии также отличается;
- ссылки подателя возражения на страницы сайтов различных Интернет-магазинов по продаже ювелирных изделий и бижутерии не являются обоснованными доказательствами их однородности;
- современный толковый словарь Ефремовой определяет бижутерию как женские украшения из недорогих металлов, стекла и т.п.;
- смешение бижутерии и ювелирных изделий в гражданском обороте невозможно в связи с тем, что слово «бижутерия» и словосочетание «ювелирные изделия» не являются тождественными, имеют различное назначение и в них присутствует антонимия (противоположность значения), в подтверждение чего прилагается заключение лингвистической экспертизы [4].

На основании изложенного в отзыве правообладатель считает, что возражение от 15.08.2012 не подлежит удовлетворению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.10.2010) 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 14.4.2.4 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», под которым расположено неохраняемое словосочетание «Ювелирная компания», слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде трех волнистых линий, пересекающихся с другими тремя волнистыми линиями под прямым углом. Знак зарегистрирован для товаров 14 класса МКТУ.

Возражение от 15.08.2012 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Знак охраняется в отношении товара 14 класса МКТУ: «бижутерия». В отношении товаров 14 класса МКТУ: «благородные металлы и их сплавы, изделия из них или лакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы», для которых был зарегистрирован товарный знак, его правовая охрана досрочно прекращена решением Роспатента от 20.01.2012.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку основной индивидуализирующий элемент оспариваемого знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» и противопоставленный товарный знак [1] тождественны фонетически и семантически.

Графические отличия сравниваемых обозначений, обусловленные наличием в оспариваемом знаке изобразительного элемента, занимающего периферийное положение в знаке, и словосочетания «Ювелирная компания», выполненного буквами, значительно меньшего размера по сравнению с буквами, которыми

выполнено словосочетание «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», не оказывают существенного влияния на сходство знаков в целом.

Таким образом, коллегией установлено, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются между собой, несмотря на отдельные отличия, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ перечней товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что часть товаров 14 класса МКТУ оспариваемого знака, а именно: «бусы из прессованного янтаря; украшения из гагата», являются однородными товару «бижутерия» противопоставленного знака, поскольку они относятся к одной родовой группе (украшения из недорогих камней), имеют одинаковое назначение, общий круг потребителей и одинаковые условия сбыта.

Остальная часть товаров 14 класса МКТУ, содержащаяся в перечне регистрации №459119, а именно: «агаты; алмазы; анкеры часов; барабаны часов [за исключением наручных]; браслеты для часов; бюсты; гагат, необработанный или частично обработанный; жемчуг; золото необработанное или чеканное; изделия из клуазоне; изделия художественные; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; коробки; медали; металлы благородные, необработанные или частично обработанные; монеты; нити; нити золотые; нити серебряные; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; платина; родий; рутений; серебро необработанное или чеканное; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи; статуэтки; украшения для обуви [из благородных металлов]; украшения для шляп [из благородных металлов]; украшения серебряные; украшения ювелирные из слоновой кости; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]», не является однородной бижутерии, так как сравниваемые товары не соотносятся между собой как категории род – вид, отличаются по виду материала, из которого они изготовлены, имеют разный круг потребителей и разные условия сбыта. Разные условия сбыта бижутерии и ювелирных изделий обусловлены тем, что продажа ювелирных изделий возможна только при соблюдении специальных условий. В частности, для осуществления операций с

драгоценными металлами и драгоценными камнями необходима постановка на специальный учет в Российской государственной пробирной палате, в связи с чем продажа изделий из драгоценных металлов, применяемых в качестве различных украшений, осуществляется только при наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных клейм Российской Федерации, а также оттисков именников изготовителей (для изделий российского производства). Кроме того, ювелирные изделия должны иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристик вставок из драгоценных камней, цены изделия. Продажа бижутерии в отличие от ювелирных изделий не требует каких-либо специальных условий. В связи с указанным отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, сходство товарного знака по свидетельству №459119 до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении части однородных товаров 14 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459119 недействительным в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ: «бусы из прессованного янтаря; украшения из гагата».