

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 25.10.2019, поданное Гильмановой Э.К., г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733320, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018733320 было подано 06.08.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« _____ », включающее словесный элемент «ЗЛАТО», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне прямоугольника красного цвета. Над буквой «А» словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны. По бокам от словесного элемента расположены две изогнутые линии белого цвета, которые соединяются между собой под словесным элементом. Ниже расположены

неохраняемые словесные элементы «Ювелирная сеть», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, красном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 21.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733320 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

- с комбинированным обозначением со словом Zlata» (заявка №2018705821 с приоритетом от 15.02.2018, делопроизводство не завершено), ранее заявленным на имя другого лица в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 класса;

- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ЗЛАТА ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ», зарегистрированным под №374829 с приоритетом от 11.12.2007 на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ЗЛАТО», зарегистрированным под №227442 с приоритетом от 16.14.2001 на имя другого лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ЗЛАТО», зарегистрированным под №173093 с приоритетом от 20.05.1998 на имя другого лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании п. 1 ст. 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2019, заявитель выражает свое несогласие с решением Роспатента и приводит следующие аргументы в подтверждение своей позиции:

- заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением «Zlata» и товарным знаком «ЗЛАТА ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ», поскольку обладает иным семантическим значением: Злата - это имя девушки, в то время как «Злато» - это древнеславянское обозначение драгоценного желтого металла;

- услуги 42 класса МКТУ (реализация товаров), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «ЗЛАТО» по свидетельству №173093, не являются однородными с заявленными услугами 35 класса МКТУ, поскольку имеется огромный перечень услуг, включенных в 35 класса МКТУ современной 11 редакции, не совпадающих с услугами «реализация товаров», что позволяет произвести регистрацию заявленного обозначения в отношении других услуг 35 класса МКТУ, соответственно, не обоснован довод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак могут быть восприняты как принадлежащие одному производителю, тем более с такими разными товарами как подсолнечное масло и ювелирные изделия;

- услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №227442, признанные однородными части заявленных услуг 35 класса, не содержат услуг, пересекающихся с услугами «продвижения продаж» и иными услугами схожей направленности, тождественных услугам 35 класса действующей 11 версии МКТУ, соответственно, услуги данного товарного знака не тождественны заявленным услугам;

- заявитель не видит оснований для вывода о тождестве или сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в отношении товаров и услуг 14, 35, 42 классов МКТУ, так как сравниваемые обозначения имеют иное смысловое значение либо неоднородный спектр оказываемых услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2018733320 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.08.2018) поступления заявки №2018733320 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную экспертизу товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

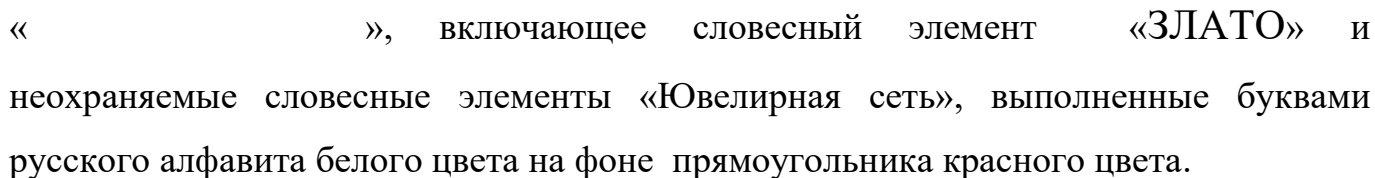
Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, комбинированное обозначение



14 класса МКТУ - агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей (кольца для ключей с брелоками); жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из

благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; перидот; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни].

35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет- сайтов.

Доминирующим элементом в композиции заявленного обозначения является словесный элемент «ЗЛАТО», занимающий центральное положение, наиболее удобное для восприятия потребителем, несущее на себе основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Поскольку по противопоставленной заявке №2018705821 было принято решение 12.07.2019 об отказе в регистрации товарного знака, данное обозначение

не может учитываться при анализе на тождество и сходство с заявленным обозначением.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №374829 [1] представляет собой комбинированное обозначение



« », зарегистрированное в отношении следующих товаров и услуг:

14 класса МКТУ - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

35 класса МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителем, в том числе через магазины оптовой и розничной торговли в отношении вышеуказанных товаров; демонстрация товаров; реклама и демонстрация вышеуказанных товаров в сети Интернет; организация выставок и ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; реклама, а именно услуги, оказываемые рекламными учреждениями.

Срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №374829 продлен до 11.12.2027.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №227442 [2] представляет собой словесное обозначение «ЗЛАТО», зарегистрированное, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ:

бактериология (услуги специалистов-бактериологов); исследования в области бактериологии; больницы; клиники; лечебницы; лечебницы частные; здравницы; диспансеры; медицинская помощь; акушерская помощь; помощь ветеринарная; зубоврачебная помощь; оптика (услуги специалистов-оптиков); санитарная служба; служба ухода за больными; служба ухода за детьми; агентства по организации ночного ухода; пластическая хирургия; физиотерапия; фармацевтические консультации; уход за животными; разведение животных; архитектура (услуги специалистов-архитекторов); консультации по вопросам строительства, архитектуры; гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; бронирование мест в гостиницах; пансионаты (меблированные комнаты с питанием); агентства по предоставлению мест в пансионатах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного проживания; пансионы

для животных; санатории; обеспечение временного проживания в жилых помещениях; дома отдыха; дома для престарелых; организация лагерей отдыха (предоставление лагерьного оборудования); предоставление жилых помещений для баз отдыха; базы туристические; бани общественные; бани турецкие; буфеты; буфеты общественные (на предприятиях и т.п.); закусочные; кафетерии; кафе; рестораны; рестораны самообслуживания; обслуживание баров; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; геологическая разведка; геологические изыскания; исследования в области геологии; исследования в области генеалогии; изыскания нефтяных месторождений; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования нефтяных скважин; разведка нефтяных месторождений; институты красоты; косметические кабинеты; маникюр; массаж; исследования в области косметологии; информация о состоянии и развитии моды; испытания материалов; испытания текстильных изделий; прокат одежды; прокат вечерней одежды; прокат форменной одежды; моделирование одежды; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат палаток; прокат переносных сооружений; консультации в области вычислительной техники; корректировка программного обеспечения вычислительных машин; разработка программного обеспечения для вычислительных машин; прокат средств программного обеспечения вычислительных машин; прокат вычислительных машин, компьютеров; составление программ для вычислительных машин; прокат средств программного обеспечения; программирование; аренда машинного времени для доступа к базам данных; консультации по вопросам строительства; консультации по вопросам выбора профессии; консультации по вопросам безопасности; консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями); ведение личной корреспонденции; сопровождение в общественных местах (услуги компаньонов); определение подлинности произведений искусств; определение подлинности художественных работ; составление цветочных композиций; огородничество; садоводство; садоводство декоративное пейзажное; питомники для выращивания растений; хирургия растений; разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и других сельскохозяйственных химикатов; прокат сельскохозяйственного оборудования; уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение сорняков; очистка (уборка мусора, приведение в порядок крыш, чердаков); уход за газонами; услуги по ведению домашнего хозяйства; охрана гражданская; охрана личная; агентства по организации ночной охраны; предоставление оборудования для выставок; прогноз погоды; метеослужба; перевод с языка жестов; служба переводов; служба банков крови; служба новостей; оказание правовой помощи по вопросам учреждения опеки; попечительство; психологическое тестирование при найме на работу; услуги психологов; печать; литографская печать; печать по трафарету (шелкография); шелкография; бюро по редактированию (подготовке к печати) материалов; типографское дело; съемка топографическая; видеосъемка; фотографирование; фоторепортажи; составление фотокomпозиций; создание новых видов товаров; контроль качества; брачные агентства; сыскные агентства; организация встреч по интересам; открывание замков с секретом; открывание запоров (затворов) с секретом; составление гороскопов; услуги специалистов (магов) в области хиромантии; межевое дело; парикмахерские; прокат торговых автоматов; химия (услуги специалистов-химиков); химические анализы; исследования в области химии; хосписы; исследования в области механики; исследования в области физики; подводные исследования; ясли (детские).

Срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №227442 продлен до 16.04.2021.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №173093 [3] представляет собой словесное обозначение «ЗЛАТО», зарегистрированное, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №173093 продлен до 20.05.2028.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ЗЛАТО» - «ЗЛАТА», занимающих доминирующее положение в составе сравниваемых комбинированных обозначений, которое обусловлено наличием близких гласных и совпадающих согласных звуков, одинаковым числом слогов, ударением, падающим на первый слог, при этом в безударном втором слоге гласный звук [а] в конце слова редуцируется. Сходство сравниваемых обозначений дополнительно усиливается присутствием в них тождественных словесных элементов «ювелирная сеть».

Таким образом, несмотря на различную семантику слов «ЗЛАТО» и «ЗЛАТА», высокая степень фонетического сходства этих элементов, дополнительно усиленная присутствием фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ», обуславливает вывод о сходстве знаков в целом.

Товары 14 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], представляют собой родовые позиции групп товаров, под которые подпадают товары 14 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2018733320, что определяет признание их однородными товарами, имеющими одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации через сеть ювелирных магазинов.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг, связанных с продвижением товаров и услуг, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг.

Таким образом, в силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком [1], несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Сходство заявленного комбинированного обозначения с противопоставленными словесными товарными знаками «ЗЛАТО» [2] – [3] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ЗЛАТО», играющих в них основную индивидуализирующую роль.

Услуги 42 класса МКТУ «аренда машинного времени для доступа к базам данных», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [2], однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных», поскольку эти услуги являются взаимодополняющими и сопутствующими друг другу, характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «предоставление оборудования для выставок» однородны услугам «организация выставок в коммерческих или рекламных целях», что обусловлено одинаковым назначением этих услуг, кругом потребителей и условиями их оказания.

Услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ, относящимся к услугам по оптовой и розничной торговле и продвижению товаров. Коллегия также обращает внимание, что, поскольку в перечне противопоставленных товарных знаков услуги 42 класса МКТУ не ограничены какими либо товарами, они рассматриваются как услуги, относящиеся к любым товарам, включая товары 14 класса МКТУ.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [2] – [3], несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483

Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733320, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2019.