


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 16.04.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Линготти», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017706258, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017706258 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.02.2017 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 20.03.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 14 класса МКТУ «кольца, перстни» с указанием словесного элемента «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ» в качестве неохраняемого. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в

отношении части товаров 14 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ» (где «лавка» - небольшой магазин; «обручальное кольцо» - кольцо, которое символизирует брачные узы, см. Интернет, <http://academic.ru>, <http://www.gramota.ru>) являются неохранными элементами обозначения, поскольку указывает на видовое наименование предприятия и вид товаров.

Заявленное обозначение в отношении товаров 14 класса МКТУ, не являющихся обручальными кольцами, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «*Счастье*»

(свидетельство №554068 с приоритетом от 10.11.2010), «» (свидетельство №554067 с приоритетом от 10.11.2010), «*СЧАСТЬЕ*» (свидетельство №554066 с приоритетом от 10.11.2010), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Бонер», 190000, Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18, литера А, пом.308.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом следующее:

- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 14 класса МКТУ;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №554068, №554067, №554066 зарегистрированы в отношении продуктов питания, в то время как регистрация заявленного обозначения испрашивается для ювелирных изделий;

- учитывая, что сферы деятельности, связанные с продуктами питания и ювелирными изделиями, различны, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана для услуг 35 класса МКТУ, также как

противопоставленным товарным знакам, поскольку эти услуги будут осуществляться в отношении неоднородных товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017706258 в отношении заявленных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (20.02.2017) поступления заявки №2017706258 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «  » по заявке №2017706258 с приоритетом от 20.02.2017 является комбинированным, включает в свой состав изображение цветов, стилизованных голубей и выполненные буквами русского алфавита словесные элементы «СЧАСТЬЕ» и «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ». Словесный элемент «СЧАСТЬЕ» выполнен в оригинальной графике, словесный элемент «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ» - в стандартном шрифтовом исполнении. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 14 класса МКТУ «анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; жемчуг [изделия ювелирные]; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца, перстни [изделия ювелирные]; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; серьги; статуи из благородных металлов; стразы; хронографы [часы наручные]; цепи [изделия ювелирные]; часы наручные; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; шкатулки для украшений» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью

розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящее в его состав словосочетание «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ», исходя из семантики входящих в его состав словесных элементов («лавка» - небольшой магазин; «обручальное кольцо» - кольцо, которое символизирует брачные узы, см. Интернет, <http://academic.ru>), представляет собой указание видовое наименование предприятия и область его деятельности, следовательно, является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

При этом необходимо отметить, что обозначение «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ» при его восприятии в целом вызывает представление о ювелирном магазине, в котором, как правило, реализуются не только «кольца и перстни», но и иные ювелирные изделия, такие как различные украшения, предметы интерьера и часы, выполненные с использованием драгоценных металлов и камней, а также бижутерия.

Что касается таких приведенных в перечне заявки №2017706258 товаров 14 класса МКТУ как «анкеры [часовое производство], барабаны [часовое производство]», то они представляют собой части часового механизма, и сами по себе в ювелирных магазинах не продаются и с ювелирными изделиями не ассоциируются. В этой связи в отношении товаров 14 класса МКТУ «анкеры [часовое производство], барабаны [часовое производство]» обозначение «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ» воспринимается в качестве ложного указания, а, значит, заявленному обозначению в этой части не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ вследствие наличия сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам

№554068, №554067, №554066, исключительное право на которые принадлежит иному лицу.

Противопоставленные товарные знаки «*Счастье*» по свидетельству №554068 с приоритетом от 10.11.2010 и «*СЧАСТЬЕ*» по свидетельству №554066 с приоритетом от 10.11.2010 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского языка. Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №554068, №554066 предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 35 классов МКТУ, в частности, товарный знак по свидетельству №554068 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», а товарный знак по свидетельству №554068 – для услуг 35 класса МКТУ «автоматизированное ведение файлов, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аукционная продажа, ведение бухгалтерских книг, выпуск рекламных материалов, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, запись сообщений, изучение общественного мнения, изучение рынка, агентства по импорту-экспорту, информация о деловой активности, агентства по коммерческой информации, информация статистическая, исследования в области деловых операций, консультативные службы по организации и управлению делами, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса, прокат конторских машин и оборудования, конторы по найму, машинописные работы, составление налоговых деклараций, обслуживание стенографическое, услуги в области общественных отношений, оформление витрин, оценка леса на корню, оценка шерсти, оценки в деловых операциях, подготовка платежных документов, организация через посредников подписки на газеты, помощь в управлении делами (по разработке проектов, планов, составлению смет), помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями, проверка счетов, прогнозирование экономическое, прокат оборудования для офисов, прокат

рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, размещение (вне помещений) объявлений, афиш; размещение товарных вагонов с помощью компьютеров, расклейка объявлений, афиш; распространение образцов, распространение рекламных объявлений, рассылка почтовых рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.п.), реклама, рекламная хроника (составление рекламных полос в печатных изданиях), рекламные агентства, репродуцирование документов, сбыт товара через посредников, секретарское обслуживание, справки о деловых операциях, обработка текста, телевизионная реклама, службы телефонных ответчиков, услуги манекенщиков и предоставление манекенов для рекламы или роста сбыта товаров, фотокопирование, комплектование штата сотрудников, экспертиза в деловых операциях».



Противопоставленный товарный знак «СЧАСТЬЕ» по свидетельству №554067 с приоритетом от 10.11.2010 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «СЧАСТЬЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованной рамки. Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №554068, №554066 предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 35 классов МКТУ, в частности, услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по импорту-экспорту, деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), услуги магазинов, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают идентичные позиции «демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; реклама; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Перечень заявленного обозначения также включает такие услуги 35 класса МКТУ как «информация деловая; маркетинг; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Деловая информация - информация, представляемая производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств.

Маркетинг - это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

Коммерческо-посредническая деятельность – это деятельность, направленная на обеспечение совершения процессов купли-продажи, продвижения продукции на рынок в целях полного, качественного и своевременного удовлетворения спроса населения и получения прибыли.

Презентация товаров - это элемент техники продажи товаров, в ходе которой до потребителя доводится информация о продаваемом продукте.

Продвижение товаров - комплекс маркетинговых мероприятий, целями которых являются увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на рынке.

Реклама - направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации.

Данные услуги 35 класса заявленного обозначения представляют собой комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на увеличение доли товара, компании или бренда, занимаемой ими на рынке, т.е. входят в такое понятие как продвижение товаров, связаны с торговлей и рекламой. В этой связи следует констатировать, что услуги 35 класса МКТУ, связанные с продвижением товаров,

указанные как в перечне заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаков, являются однородными.

В свою очередь услуги субподрядные [коммерческая помощь] - вид подряда, по которому подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств другое лицо (субподрядчика) и несет перед заказчиком ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства субподрядчиком. Этот вид услуг, приведенный в перечне заявленного обозначения, является частью такого рода услуг 35 класса МКТУ как «менеджмент», где «менеджмент» - это управление производством, т.е. разработка и создание (организация), максимально эффективное использование (управление) и контроль социально-экономических систем. Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №554067 предоставлена в отношении такой услуги как «менеджмент в сфере бизнеса».

Таким образом, отнесение сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №554068, №554067, №554066 к одному роду, их одинаковое назначение обуславливает вывод об однородности.

При этом необходимо отметить, что отсутствие в перечне противопоставленных товарных знаков конкретизации сферы применения услуг подразумевает более широкий объем их охраны, т.е. не только в отношении сферы деятельности, связанной с продуктами питания, как это полагает заявитель, но и в отношении ювелирной продукции.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых обозначений

«» / «*Счастье*» / «**СЧАСТЬЕ**» / «» на предмет их сходства показал следующее.

Так, для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о

знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как указывалось выше, заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесные элементы. При этом словесный элемент «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ» относится к слабым элементам в силу своей описательности. В этой связи на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние изобразительные элементы (цветы, птицы) и слово «СЧАСТЬЕ», воспринимающиеся отдельно друг от друга в силу их пространственного положения в составе знака и заложенной семантики.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом заявленного обозначения в данном случае является слово «СЧАСТЬЕ» (где «счастье» - чувство и состояние полного, высшего удовлетворения, см. Толковый словарь русского языка Ожегова, <http://dic.academic.ru>), имеющее определенное смысловое значение.

Указанное словесное обозначение «СЧАСТЬЕ», являясь единственным или основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №554068, №554067, №554066, обуславливая вывод о наличии фонетического и семантического тождества сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое

тождество словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующего элемента сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №554068, №554067, №554066.

Установленная однородность услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений и их сходство до степени смешения обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2017706258 в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ, за исключением «анкеры [часовое производство], барабаны [часовое производство]», с указанием словесного элемента «ЛАВКА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ» в качестве неохраняемого элемента.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2018, изменить решение Роспатента от 20.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017706258.