

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 27.07.2018, поданное компанией «Gemfields plc», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298610, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «GEMFIELDS» с приоритетом от 21.12.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1298610 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.09.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298610 в отношении части товаров и услуг 14, 37, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента подтверждается предварительное решение от 06.03.2017 мотивированное тем, что согласно статьям 1477, 1481 Кодекса знаку по международной регистрации №1298610 в отношении части товаров и услуг 14, 37, 42 классов МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в связи с наличием тождественного товарного знака «GEMFIELDS» по свидетельству №505555, ранее

зарегистрированного на имя заявителя в отношении тождественных товаров и услуг 14, 35, 37, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2018, заявитель сообщает о том, что он сократил перечень товаров и услуг 14, 35, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак, в связи с чем оставшиеся в его перечне товары и услуги не являются тождественными товарам и услугам, указанным в перечне международной регистрации №1298610.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298610 в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом приоритета (21.12.2015) знака по международной регистрации №1298610 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии со статьей 1496 Кодекса установлено, что если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

Знак по международной регистрации №1298610 представляет собой словесное обозначение «GEMFIELDS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298610 в отношении части товаров и услуг 14, 37, 42 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ экспертизой был противопоставлен товарный знак «GEMFIELDS» по свидетельству №505555.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.09.2017. К указанным обстоятельствам относится следующее.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.05.2018 перечень товаров и услуг, в частности 14, 25, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №505555, был сокращен по заявлению правообладателя до следующих позиций: товары 14 класса МКТУ «изделия или покрытия из благородных металлов и их сплавов, не относящиеся к другим классам», товары 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи и услуги интерактивной розничной продажи, связанной с продажей бижутерии», услуги 37 класса МКТУ «консультационные услуги по вопросам добычи горно-рудных полезных ископаемых и услуг разработки горно-рудных полезных ископаемых», услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги, исследования в области добычи горно-рудных и минеральных полезных ископаемых, дизайн художественный, инжиниринг благородных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней».

На основании решения Роспатента от 29.09.2017 знаку по международной регистрации №1298610 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ «Precious metals and their alloys; horological and chronometric instruments; clocks; watches; precious stones; unwrought and semi-wrought precious stones; polished

gemstones; artificial stones (precious and semi precious); semi finished articles of precious stones for use in the manufacture of jewellery; jewellery; imitation jewellery; costume jewellery; cufflinks; ornaments made of precious metal or precious stones; containers made of precious metals or precious stones; figurines, statues and objects of art made of precious metal or precious stones; keyrings made of precious metal or precious stones» (благородные металлы и их сплавы, часовые и хронометрические приборы, часы, за исключением наручных, часы, часы наручные, драгоценные камни, необработанные и полупереработанные драгоценные камни, полированные драгоценные камни, искусственные камни (драгоценные и полудрагоценные) незаконченные изделия из драгоценных камней для использования в производстве ювелирных украшений, ювелирные украшения, бижутерия, декоративная бижутерия, запонки, украшения из благородных металлов или драгоценных металлов или драгоценных камней, емкости из благородных металлов или драгоценных камней, статуэтки, скульптуры и предметы искусства из благородных металлов или драгоценных камней, брелоки для ключей из благородных металлов или драгоценных камней), услуг 35 класса МКТУ «Retail services and online retail store services relating to the sale of precious stones, jewellery, perfumes, cosmetics, leather goods, luggage, clothing, shoes, hats, spectacles, sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, mobile phones and accessories for mobile phones, works of art; organizing and conducting exhibitions, conferences and events for business purposes» (услуги розничной продажи и услуги интерактивной розничной продажи, связанной с продажей драгоценных камней, ювелирных изделий, парфюмерии, косметики, товаров из кожи, чемоданов (багажа), одежды, обуви, головных уборов, очков, солнцезащитных очков, оправ для очков и солнцезащитных очков, переносных телефонов и аксессуаров для переносных телефонов, произведений искусства, организация и проведение выставок, конференция и мероприятий в коммерческих целях), услуг 37 класса МКТУ «Mining extraction; mining services» (добыча горно-рудных полезных ископаемых, услуги по разработке горно-рудных полезных ископаемых), услуг 42 класса МКТУ «Mining and mineral exploration services; testing, development, assessment or research of precious metals and precious

and semi-precious stones» (услуги по добычи горно-рудных и минеральных полезных ископаемых, испытания, усовершенствование, оценка и исследования благородных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней).

Сопоставление товаров и услуг, приведенных в сокращенном перечне противопоставленной регистрации №505555 и перечне международной регистрации №1298610, показало отсутствие тождественных позиций.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что вышеприведенные товары и услуги 14, 35, 37, 42 классов МКТУ международной регистрации №1298610 не являются идентичными товарам и услугам 14, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №505555. Следовательно, противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №505555 может быть снят в качестве противопоставления.

Таким образом, правовая охрана знаку по международной регистрации №1298610 может быть предоставлена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 14, 35, 37, 42 классов МКТУ, поскольку не противоречит требованиям законодательства.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2018, изменить решение Роспатента от 29.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298610.**