

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

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 поступившее 19.02.2018 возражение, поданное ООО «Сапфир», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016715574, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2016715574, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.10.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- знаком «Tesoro» по международной регистрации №528049 с конвенционным приоритетом от 07.06.1988 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [1];

- знаком «TESORO» по международной регистрации №814344 с приоритетом от 15.09.2003 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «TIFFANY TESORO» по свидетельству №439526 с приоритетом от 09.03.2010 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком « **TESORO** » по свидетельству №517016 с приоритетом от 04.07.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «  » по свидетельству №532117 с приоритетом от 15.07.2013 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [5].

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «JEWELRY», который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель подал заявления в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны знаков по международным регистрациям №528049, №814344 и товарного знака по свидетельству №439526 в связи с неиспользованием. Судебным делам присвоены следующие номера: СИП-97/2018; СИП-103/2018; СИП-104/2018;

- в случае удовлетворения требований заявителя, основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, может быть снято.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.10.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016715574 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.05.2016) поступления заявки №2016715574 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и

посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента, в виде изображения алмаза, в центральной части которого расположена буква «Т». Под изображением находится словесный элемент «TESORO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и словесный элемент «JEWELRY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный под словесным элементом «TESORO». Обозначение заявлено в темно-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Словесный элемент «JEWELRY» (в переводе с английского языка означает «драгоценности»), который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на область деятельности, следовательно, на данный элемент не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5].

Противопоставленный знак [1] «Tesoro» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «TESORO» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «TIFFANY TESORO» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [4] **TESORO** является комбинированным и состоит из стилизованного изображения маски и словесного элемента «TESORO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [5] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения щита и словесного элемента «TESORO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в темно-коричневом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

Поскольку заявитель ограничил свои притязания заявленными товарами 14 класса МКТУ, то анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [4, 5] не проводится.

Таким образом, при проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] было установлено, что сравниваемые знаки содержат семантически (в переводе с итальянского языка означает «сокровище; клад», см. Интернет, словари) и фонетически тождественный словесный элемент «TESORO», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени их фонетического и семантического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 14 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленных обозначений [1-3], показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров - ювелирным изделиям, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность товаров 14 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016715574, с товарами 14 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что им поданы заявления в Суд по интеллектуальным правам в связи с неиспользованием знаков по международным регистрациям №№528049, 814344 и товарному знаку по свидетельству №439526 не может быть принят во внимание, поскольку по данным делам еще не приняты решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2017.