

**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 05.03.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Бутаковой Ф.А., Республика Хакасия, г. Саяногорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731774, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017731774 было подано 04.08.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в виде эллипса, внутри которого расположены изогнутые линии, представляющие собой стилизованное изображение букв «З» и «Д», под которыми расположен словесные элементы «ЗОЛОТОЙ ДВОР», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 25.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731774 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, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «Zolotoidvor.ru» и «Zolotoydvor.ru» (свидетельства №№641724,641725), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.03.2019, заявителем выражено согласие с решением Роспатента и указано, что им было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков, благодаря чему эти товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Однако упомянутое письмо-согласие заявителем представлено не было.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.08.2017) поступления заявки №2017731774 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(2) 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 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.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «ЗОЛОТОЙ ДВОР», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

14 класс 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; кольцо [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] / перидот; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; 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 класс МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной

стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№641724 [1] и 641725 [2] представляют собой, соответственно, обозначения « [zolotoydvor.ru](http://zolotoydvor.ru) », « [zolotoidvor.ru](http://zolotoidvor.ru) », включающие словесные элементы «Zolotoydvor.ru», «Zolotoidvor.ru», выполненные буквами латинского алфавита желтого цвета. Товарный знак охраняется в желтом, белом цветовом сочетании, в частности, в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ:

**слитки благородных металлов; нити серебряные [изделия ювелирные]; цепи [изделия ювелирные]; кольца [изделия ювелирные]; монеты; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; изделия ювелирные; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; золото необработанное или чеканное; нити золотые [изделия ювелирные]; камни полудрагоценные; камни драгоценные; сплавы благородных металлов; изделия художественные из благородных металлов; знаки из благородных металлов; серебро необработанное или чеканное.**

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ЗОЛОТОЙ ДВОР» - «Zolotoydvor» - «Zolotoidvor», играющих основную роль в индивидуализации товаров заявителя и правообладателя противопоставленных знаков.

Учитывая фонетическое сходство указанных доминирующих словесных элементов, визуальные различия между обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Анализ товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал однородность части товаров, в частности, идентичных товаров (*золото необработанное или чеканное; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; камни драгоценные; камни полудрагоценные; кольца [изделия ювелирные]; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично*

*обработанные; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; цепи [изделия ювелирные]), а также товаров, относящихся к одним родовым группам ювелирных изделий, благородных металлов и сплавов, украшений и художественных изделий.*

Вместе с тем, часть товаров 14 класса МКТУ (*анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; секундомеры с остановом; стекла для наручных часов; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных*), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, относятся к приборам для отчета времени, деталям часов, т.е. к другому виду и роду товаров, которые имеют иное назначение и круг потребителей, что позволяет признать эти товары неоднородными с товарами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то их нельзя признать однородными с товарами 14 класса МКТУ, включенными в противопоставленные товарные знаки, поскольку они относятся к иному виду деятельности и не связаны с конкретными видами товаров 14 класса МКТУ, характеризуются другим назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг.

Таким образом, в целом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки вызывают сходные ассоциации, только в отношении части однородных товаров 14 класса МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих товаров.

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 №2017731774, следует признать обоснованным только в отношении части товаров 14 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 14 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2019, отменить решение Роспатента от 25.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017731774.**