


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520, рассмотрела поступившее 20.01.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624152, поданное Арбатовой Зульфией Эльфатовной, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 26.02.2016 по заявке № 2016705789 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.07.2017 за № 624152. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «КРАСНО ЗОЛОТО», Костромская область, в отношении товаров 14 и услуг 35, 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На основании договоров об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак от 05.04.2018 № РД0248463 и от 28.02.2020 № РД0326722 правообладателем товарного знака по свидетельству № 624152 стал Селезнев Егор Сергеевич, Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 624152 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приведены доводы о том, что товарный знак по свидетельству № 624152 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «КРАСНОЕ ЗОЛОТО» по свидетельству № 686717. Сходство сравниваемых товарных знаков обосновывается фонетическим и смысловым сходством (красно – первая часть сложных прилагательных, указывающая на сочетание в окраске красного с другим цветом (красно-бурый, красно-рыжий, красно-коричневый), см. Ефремова, Толковый словарь Ефремовой, 2012). Также в возражении отмечается, что степень сходства словесных обозначений «КРАСНО ЗОЛОТО» и «КРАСНОЕ ЗОЛОТО» является аналогичной степени сходства словесных обозначений «БЕЛО ЗОЛОТО» и «БЕЛОЕ ЗОЛОТО», «ЖЕЛТО ЗОЛОТО» и «ЖЕЛТОЕ ЗОЛОТО» и т.п. По мнению лица, подавшего возражение, наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента не имеет правового значения, что соотносится с судебной практикой (дело № СИП-838/2014). Также указано, что идентичность или однородность, близкая к идентичности, услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации и услуг 35, 42 классов МКТУ противопоставляемой регистрации может компенсировать низкую степень сходства сравниваемых товарных знаков (что соотносится с судебной практикой, например, по делам №№ СИП-449/2017, СИП-450/2017). Дополнительно в возражении отмечается, что товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, используется на основании лицензионного договора для индивидуализации услуг магазина.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624152 в полном объеме.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) фотографии вывески и газеты.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором указал, что ссылка лица, подавшего возражение, на положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса является необоснованной, поскольку им не указано, право на какое наименование места происхождения товаров нарушено оспариваемой регистрацией.

В отношении пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отзыве проведен сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, сделан вывод об их несходстве в целом. В частности, в отзыве отмечается, что в оспариваемом товарном знаке отсутствует словосочетание «КРАСНО ЗОЛОТО», он включает два самостоятельных элемента «КРАСН» и «ЗОЛОТО», которые не связаны между собой по смыслу, причем товарный знак охраняется без предоставления правовой охраны элементу «ЗОЛОТО»; в свою очередь, в противопоставленном товарном знаке слова «КРАСНОЕ» и «ЗОЛОТО» составляют устойчивую смысловую конструкцию. Поясняется, что чистое золото имеет желтый цвет, однако его сложно применить в ювелирных изделиях из-за мягкости и нестойкости к износу, поэтому в ювелирных изделиях применяются различные сплавы. В последние десятилетия появились сплавы золота разнообразных цветов. Часть из них является обычными сплавами, часть – интерметаллидными соединениями, с характерными для интерметаллидов свойствами, ограничивающими их применение в ювелирных изделиях. «Красное золото» является разновидностью желтого золота, которое получается путем добавления меди, что придает золоту особую прочность и необычный цвет. Таким образом, «красное золото» представляет собой широко применяемый в ювелирной промышленности и хорошо известный рядовому потребителю сплав для изготовления ювелирных изделий, отличающийся по своим свойствам и внешнему виду от чистого золота. Кроме того, в отзыве обращено внимание на отличия сравниваемых товарных знаков по фонетическому и визуальному признакам сходства словесных элементов.

Дополнительно, правообладателем приведены примеры регистраций товарных знаков, включающих элементы «КРАСН-» и «ЗОЛОТО», наличие которых свидетельствует, по его мнению, о возможности признания оспариваемого и



противопоставленного товарных знаков несходными (товарные знаки «



по свидетельствам №№ 407888, 510485, 665979, 564935, 618755, 627921, 722200, 482276, 608879, 617301, 293357, 660931, 365947, 647788, 351959, 354662, 293304, 554113, 503157, 316466, 360527, 489128).

Также правообладатель полагает, что товары и услуги оспариваемой регистрации не являются однородными услугам, указанным в перечне свидетельства № 686717. При этом с целью снижения вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков правообладатель направил в Роспатент заявление о сокращении перечня товаров и услуг оспариваемой регистрации следующим образом:

14 – агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки [изделия ювелирные]; брелоки для ключей; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; гагат необработанный или частично обработанный; жемчуг [изделия ювелирные]; зажимы для галстуков; запонки; знаки из благородных металлов; золото необработанное или

чеканное; изделия из слоновой кости [изделия ювелирные]; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; камни драгоценные; камни полудрагоценные; колье [изделия ювелирные]; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; 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; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; секундомеры с остановом; серьги; стрелки часовые [часовое производство]; украшения [изделия ювелирные]; украшения для обуви из благородных металлов; украшения для шляп из благородных металлов; украшения из гагата; футляры для часов [подарочные]; футляры для часовых производств; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни];

35 – продвижение товаров [для третьих лиц], консультации профессиональные в области бизнеса, демонстрация товаров; административная обработка заказов клиентов [покупателей], аренда площадей для размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных, деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, представление [презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги ювелирных магазинов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, сведения о деловых операциях, службы сравнения цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и

обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама наружная, реклама почтой, реклама телевизионная, все вышеперечисленные услуги, относящиеся к производству и реализации ювелирных изделий, бижутерии, коробок и футляров для ювелирных изделий, благородных металлов и их сплавов, пишущих принадлежностей, столовых приборов, произведений искусства, икон, предметов культа, часов, хронометрических приборов и сувениров из благородных металлов и их сплавов, драгоценных и полудрагоценных камней;

37 – ремонт и реставрация ювелирных изделий;

40 – гальванопокрытие, гравирование, закалка металлов, золочение, информация по вопросам обработки материалов, литография, лужение, обработка металлов, обрамление художественных работ, пайка, плакирование металлов, скрайбирование лазерное, фотогравировка, фрезерование.

По мнению правообладателя, перечень услуг противопоставленной регистрации не включает услуг, которые связаны с производством и реализацией бижутерии, драгоценных камней, ювелирных украшений, изделий из благородных металлов и их ремонтом, следовательно, товары и услуги перечней регистраций №№ 624152 и 686717 отличаются по своему виду, имеют разное назначение и круг потребителей, их производство и реализация регулируются различными нормативными актами, что позволяет сделать вывод об их неоднородности. С учетом вышеизложенного правообладатель полагает, что утверждение лица, подавшего возражение, об идентичности или однородности услуг 35 класса МКТУ перечня регистрации № 624152 услугам 35 и 42 класса МКТУ регистрации № 686717 является необоснованным.

Дополнительно правообладателем обращено внимание на то, что неохраняемые элементы товарных знаков не могут иметь решающее значение при оценке сходства. Понятие «ЗОЛОТО» вошло во всеобщее употребление в сфере деятельности

правообладателя оспариваемого товарного знака – в сфере производства и реализации ювелирных изделий. В отзыве приведены ссылки на судебную практику (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, Определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023), которая, по мнению правообладателя, неверно истолкована лицом, подавшим возражение.

Кроме того, правообладатель просит принять во внимание дополнительные обстоятельства, связанные с использованием оспариваемого товарного знака в отношении деятельности по производству ювелирных изделий и услуг магазинов по их реализации под контролем правообладателя. Согласно сведениям, представленным в возражении, связанным с размещением вывески «КРАСНОЕ ЗОЛОТО» на продуктовом магазине, а также сведениям о лицензионном договоре, касающемся использования противопоставленного товарного знака, торговлю ювелирными изделиями ни лицо, подавшее возражение, ни его лицензиат не осуществляют.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(2) распечатки сведений из сети Интернет (<https://dic.academic.ru>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Цветное_золото);

(3) копия заявления правообладателя о внесении изменений в оспариваемую регистрацию;

(4) распечатка сведений из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лицензиата лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2016) подачи заявки на регистрацию оспариваемого 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 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 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;


3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 624152 (приоритет от 26.02.2016) является комбинированным, выполнен в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника красного цвета, внутри которого размещены выполненные белым цветом элементы «КРАСНО», «ЗОЛОТО» и изобразительный элемент, вписанный в букву «О» слова «КРАСНО». Правовая охрана товарного знака, выполненного в белом и красном цветовом сочетании, действует в отношении товаров 14 и услуг 35, 37 и 40 классов МКТУ с указанием слова «ЗОЛОТО» в качестве неохраняемого элемента.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 624152 обусловлена наличием у него исключительного права на товарный знак по свидетельству № 686717, имеющий более ранний приоритет (от 07.05.1998).

Указание в возражении пункта 7 статьи 1483 Кодекса следует признать ошибочным, исходя из противопоставленных лицом, подавшим возражение, объектов исключительных прав.

Противопоставленный товарный знак «КРАСНОЕ ЗОЛОТО» по свидетельству № 686717 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они, действительно, содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «ЗОЛОТО» и «ЗОЛОТО», а также сходные словесные элементы «КРАСНО» и «КРАСНОЕ».

Коллегия отмечает, что довод отзыва о том, что в оспариваемом товарном знаке присутствуют независимые элементы «КРАСН» и «ЗОЛОТО», а не слова «КРАСНО» и «ЗОЛОТО», является неубедительным в силу того, что изобразительный элемент выполнен именно в виде буквы «О», присоединен к словесной части «КРАСН», имеет тот же размер, что и иные буквы словесного элемента. Слово «КРАСНО» четко прочитывается, имеет смысловое значение,

поддержанное цветовым решением товарного знака, поэтому наиболее вероятным является восприятие указанного элемента как слова «КРАСНО».

Поскольку положениями пункта 44 Правил определено, что при оценке сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом, то коллегией, прежде всего, исследована значимость входящих в состав оспариваемого товарного знака словесных элементов.

Словесный элемент «ЗОЛОТО» товарного знака по свидетельству № 624152 является неохраняемым, так как характеризует товары и услуги перечня регистрации, следовательно, индивидуализирующая функция оспариваемого товарного знака обусловлена, прежде всего, словесным элементом «КРАСНО», а также графическим и композиционным решением товарного знака.

С учетом позиции Верховного суда Российской Федерации (Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10) сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Вместе с тем следует учитывать, что в обоих случаях присутствует два словесных элемента, причем слова «КРАСНО» и «КРАСНОЕ» характеризуются как фонетически сходные, поскольку одно полностью входит в состав другого.

С точки зрения смыслового критерия установлено следующее.

«ЗОЛОТО» – ковкий благородный металл желтого цвета; химический элемент I группы периодической системы, атомный номер 79. Золото химически весьма инертно, на воздухе не изменяется. На протяжении длительных исторических периодов золото выполняло функцию всеобщего эквивалента (денег). Золото – основной валютный металл, по традиции выступающий резервным средством и объектом тезавра (<http://www.glossary.ru>).

Словосочетание «КРАСНОЕ ЗОЛОТО» может быть признано обладающим устойчивым характером, поскольку обнаруживается в различных источниках информации. Так, согласно общедоступным сведениям сети Интернет (http://www.tehinfo.ru/s_18/juvelir_7.html) «в состав золотых сплавов в качестве легирующих компонентов могут входить: серебро, медь, палладий, никель, платина,

кадмий и цинк. Каждый из компонентов влияет на свойства сплава. Например, серебро придает золотому сплаву мягкость, ковкость, понижает температуру плавления и изменяет цвет золота». «Участие каждого компонента в золотом сплаве определяется в зависимости от свойств, которыми должен обладать сплав. Так, серебро и медь дают возможность варьировать цвета сплава от бледно-желтого до красного через зеленоватые или красноватые тона; придают мягкость, пластичность, ковкость и другие свойства, сохраняя среднюю температуру плавления. Палладий, никель и платина придают сплаву белый цвет. Кадмий и цинк понижают температуры плавления отдельных сплавов. Сплавы различаются, прежде всего, по процентному содержанию в них золота, а затем по цвету и другим свойствам. Для отличия их по процентному содержанию золота существуют утвержденные ГОСТом цифровые значения – пробы, указывающие на количество драгоценного металла, содержащегося в 1000 ч. сплава. Проба может обозначаться знаком ° в конце цифрового значения. Например, 958-я проба – 958°. Ювелирные сплавы золота имеют пять узаконенных проб: 958, 750, 583, 500, 375, две первые цифры которых указывают на целое число, а третья – на десятые доли процента содержания золота в сплаве. Более сложным является, простое на первый взгляд, деление по цвету. Дело в том, что сплавы каждой пробы могут различаться по цвету и тону, Наибольшим числом цветовых гамм обладают сплавы 583-й и 750-й проб. Они бывают белыми (серебристо-белыми), бледно- и ярко-желтыми, зеленоватыми, розовыми, оранжевыми, красноватыми и красными. Сплавы же других проб больше различаются по тону, чем по цвету. Например, золото 958-й пробы – желтых тонов, а 500-й и 375-й – красноватых. Но на практике (на производстве, в документах, в разговорной речи специалистов и в быту) точный цвет золота не указывается, название цвета дается весьма условно. Наиболее употребительные названия, определяющие его цвет: белое золото, бледное золото, желтое золото, зеленое золото и красное золото».

Толковый словарь Даля (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/245594/ЗОЛОТО>) в статье «ЗОЛОТО» содержит пояснение, что «красное золото, с медным сплавом; белое, с серебряным сплавом». В статье «ЗОЛОТО» в Словаре золотого промысла

Российской Империи (Москва: Русский путь, О.В. Борхвальдт, 1998 г., https://gold_mining.academic.ru/345/Золото) также встречается упоминание понятия «КРАСНОЕ ЗОЛОТО», определяемого как золото с примесью меди.

Указанное словосочетание встречается также в государственном стандарте ГОСТ 30649-99 «Сплавы на основе благородных металлов ювелирные» (введен в действие 01.07.2000) в качестве указания сплава определенной марки.

Таким образом, смысловое значение противопоставленного товарного знака определено словарными источниками, называет сплав драгоценного металла, имеющего красный оттенок, и такое восприятие является однозначным, поскольку данное словосочетание в таком значении приобрело устойчивый характер.

Что касается элемента «КРАСНО» оспариваемого товарного знака, то он представляет собой наречие, имеющее следующие значения: выделяясь красным цветом (одним из основных цветов солнечного спектра, расположенным первым); отличаясь красноречием; красноречиво; счастливо, зажиточно (устар.); об обилии на каком-либо пространстве красного цвета.

При анализе смыслового восприятия оспариваемого товарного знака коллегия принимает во внимание графическое оформление обозначения, наличие существительного «ЗОЛОТО», а также перечень товаров и услуг, указанных в свидетельстве. По совокупности названных обстоятельств смысловое содержание оспариваемого товарного знака следует признать близким к смысловому содержанию противопоставленного обозначения, поскольку они вызывают сходные смысловые образы и ассоциации.

Графически сравниваемые обозначения имеют различия, которые, тем не менее, не позволяют прийти к выводу об отсутствии их ассоциирования в целом, поскольку противопоставленный товарный знак является словесным, не имеет дополнительных элементов, формирующих качественно новое восприятие знака, отличное от восприятия словосочетания «КРАСНОЕ ЗОЛОТО». Следовательно, визуальный критерий не может быть признан определяющим в данном случае.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Примеры регистраций, приведенных в отзыве, не имеют отношения к рассматриваемому случаю, не иллюстрируют возможность признания сравниваемых в настоящем заключении товарных знаков несходными.

Анализ однородности товаров/услуг, указанных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

14 – *агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки [изделия ювелирные]; брелоки для ключей; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; гагат необработанный или частично обработанный; жемчуг [изделия ювелирные]; зажимы для галстуков; запонки; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия из слоновой кости [изделия ювелирные]; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; камни драгоценные; камни полудрагоценные; кольцо [изделия ювелирные]; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; 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; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; секундомеры с остановом; серьги; стрелки часовые [часовое производство]; украшения [изделия ювелирные]; украшения для обуви из благородных металлов; украшения для шляп из благородных металлов; украшения из гагата; футляры для часов [подарочные]; футляры для часовых производств; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое*

производство]; часы атомные; часы наручные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни];

35 – продвижение товаров [для третьих лиц], консультации профессиональные в области бизнеса, демонстрация товаров; административная обработка заказов клиентов [покупателей], аренда площадей для размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных, деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, представление [презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги ювелирных магазинов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, сведения о деловых операциях, службы сравнения цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама наружная, реклама почтой, реклама телевизионная;

37 – ремонт и реставрация ювелирных изделий;

40 – гальванопокрытие, гравирование, закалка металлов, золочение, информация по вопросам обработки материалов, литография, лужение, обработка металлов, обрамление художественных работ, пайка, плакирование металлов, скрайбирование лазерное, фотогравировка, фрезерование.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении следующих услуг:

35 – агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация о деловых операциях; исследования в области деловых операций; консультативные службы по организации и управлению делами; консультации профессиональные в области деловых операций; организация выставок с коммерческими и рекламными целями; оценки в деловых операциях; помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями; продвижение товара (стимулирование сбыта) (для третьих лиц); распространение образцов; справки о деловых операциях; услуги в области общественных отношений; экспертиза в деловых операциях;

42 – бары, буфеты, закусочные; исследования и разработка новых товаров; кафе, кафетерии; консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями); контроль качества; обслуживание обедов, свадеб; реализация товаров; рестораны, рестораны самообслуживания; снабжение продовольственными товарами.

Оспариваемые услуги «продвижение товаров [для третьих лиц], демонстрация товаров; аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, представление [презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги ювелирных магазинов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, службы сравнения цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама наружная, реклама почтой, реклама телевизионная» однородны услугам «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок с

коммерческими и рекламными целями; продвижение товара (стимулирование сбыта) (для третьих лиц); распространение образцов» и «реализация товаров; снабжение продовольственными товарами», имеющимся в перечне регистрации № 686717.

Услуги «консультации профессиональные в области бизнеса, административная обработка заказов клиентов [покупателей], ведение автоматизированных баз данных» по виду и назначению однородны услугам «консультативные службы по организации и управлению делами; помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями».

Услуги «деловая экспертиза, сведения о деловых операциях» однородны по виду, назначению, условиям оказания услугам «информация о деловых операциях; исследования в области деловых операций; консультации профессиональные в области деловых операций; оценки в деловых операциях; справки о деловых операциях; экспертиза в деловых операциях», в отношении которых действует правовая охрана ранее зарегистрированного товарного знака иного лица.

Таким образом, все услуги 35 класса МКТУ однородны услугам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку сравниваемые услуги относятся к общим родовым группам услуг «продвижение товаров» (включая реализацию товаров и рекламную деятельность), «бизнес-услуги» (связаны с помощью в области бизнеса, консультированием, организацией бизнес-деятельности), «информационно-консультативные». Следовательно, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

В свою очередь, остальные товары и услуги оспариваемого перечня не однородны услугам, указанным в свидетельстве № 686717.

Производство товаров 14 класса МКТУ, а также оказание сопутствующих услуг, поименованных в перечне услуг 37 и 40 классов МКТУ свидетельства № 624152, представляют собой принципиально иную деятельность в сравнении с

оказанием услуг 35 и 42 классов МКТУ, которые направлены на исследовательскую деятельность, рекламу, продвижение товаров третьих лиц и организацию питания.

Коллегия не усматривает вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации, маркирующих товары и услуги 14, 37 и 40 классов МКТУ, с одной стороны, и услуги 35, 42 классов МКТУ, с другой стороны.

Следует отметить, что у коллегии не имеется оснований для учета дополнительных обстоятельств, обуславливающих угрозу смешения сопоставляемых средств индивидуализации в отношении товаров и услуг, признанных в настоящем заключении неоднородными. Фотография магазина (1) никак не соотносится с лицом, подавшим возражение, его лицензиатом, определенным местом и временем. Информация о деятельности лица, подавшего возражение, может приниматься во внимание в случае представления документов, подтверждающих осуществление такой деятельности. Фотография сама по себе не является достаточным подтверждением наличия каких-либо обстоятельств. Иных документов с возражением не представлено. Аналогично с отзывом не представлены фактические данные о деятельности правообладателя или иных лиц, осуществляющих деятельность под его контролем.

Что касается заявления правообладателя (3) об уточнении перечня услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации, то необходимо отметить следующее.

Как установлено выше, регистрация оспариваемого товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ скорректированного правообладателем перечня показал, что он содержит уточнение *«все вышеперечисленные услуги, относящиеся к производству и реализации ювелирных изделий, бижутерии, коробок и футляров для ювелирных изделий, благородных металлов и их сплавов, пишущих принадлежностей, столовых приборов, произведений искусства, икон, предметов культа, часов, хронометрических приборов и сувениров из благородных металлов и их сплавов, драгоценных и полудрагоценных камней»*, которое конкретизирует, сужает область оказания услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем представленное сужение объема правовой охраны не приводит к выводу об отсутствии однородности рассматриваемых услуг 35 класса МКТУ услугам противопоставленной регистрации, поскольку не меняется факт отнесения данных услуг к родовому понятию «продвижение товаров». В свою очередь, перечень услуг противопоставленной регистрации не содержит каких-либо ограничений сферы их оказания, например, в связи с только продовольственными товарами. Это означает, что объем правовой охраны противопоставленной регистрации распространяется на услуги, связанные с реализацией любых товаров, в том числе, бижутерии, ювелирных изделий.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса также и в отношении сокращенного правообладателем перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624152 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.