


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, рассмотрела возражение, поступившее 30.01.2020, поданное ООО «ХРОНОЛЮКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737782, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018737782 с приоритетом от 03.09.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Роспатентом 30.09.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737782 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку выявлен сходный до степени смешения изобразительный товарный знак



«  » по свидетельству №48148 с приоритетом от 22.06.1973 (срок действия регистрации продлен до 22.06.2023), зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.01.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №48148 не являются сходными;

- занимающий доминирующее положение в заявленном обозначении словесный элемент «POLJOT» в силу своего словесного характера, размера и расположения в знаке, не имеет ничего общего с изобразительным элементом противопоставленного товарного знака;

- графическое сходство сопоставляемых обозначений отсутствует в виду принципиально разного общего зрительного впечатления, обусловленного тем, что графический элемент заявленного обозначения исполнен мелко и является второстепенным элементом обозначения, не влияющим существенно на его различительную способность в целом;

- заявителем подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №48148.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К материалам возражения заявителем было приложено Определение Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2020 по делу №СИП-1109/2019 (1), Определение Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2020 по делу №СИП-1109/2019 (2) и

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу №СИП-119/2017 (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (03.09.2018) поступления заявки №2018737782 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (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.

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018737782 заявлено



POLJOT

комбинированное обозначение « **POLJOT** », содержащее словесный элемент «POLJOT», выполненный заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, и фигуру оригинальной формы.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №48148 представляет



собой изобразительное обозначение «  », выполненное в виде фигуры оригинальной формы.

Коллегией при проведении сопоставительного анализа было установлено, что



противопоставленный изобразительный товарный знак «  » по свидетельству №48148 полностью входит в состав заявленного комбинированного



POIJOI

обозначения «  **POIJOI** » по заявке №2018737782.

Сопоставляемые изобразительные обозначения имеют общую внешнюю форму и наличие симметрии, одинаковый стилизованный характер изображения, что позволяет коллегии прийти к выводу о тождестве входящего в состав заявленного обозначения изобразительного элемента и единственного индивидуализирующего изобразительного элемента противопоставленного товарного знака, что приводит к высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 14 класса МКТУ показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ «часы наручные, хронографы (часы наручные), хронометры, секундомеры с остановом, приборы хронометрические, часы электрические, футляры для часов (подарочные), браслеты (изделия ювелирные), браслеты для часов, часы-браслеты, будильники, запонки, застежки для ювелирных изделий, знаки из благородных металлов, изделия ювелирные, изделия ювелирные из янтаря, кольца и перстни (изделия ювелирные), корпуса для карманных или наручных часов, корпуса часов, медали, механизмы ходовые для часов, механизмы часовые, монеты, стекла для наручных часов, стрелки часовые (часовое производство), циферблаты (часовое производство)».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ «часы, хронометрические приборы».

Заявленные товары 14 класса МКТУ «часы наручные, хронографы (часы наручные), хронометры, секундомеры с остановом, приборы хронометрические, часы электрические, часы-браслеты, будильники, механизмы ходовые для часов, механизмы часовые, стекла для наручных часов, стрелки часовые (часовое производство), циферблаты (часовое производство), корпуса для карманных или наручных часов, корпуса часов; футляры для часов (подарочные), браслеты для часов» являются однородными товарам 14 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они объединены родовым понятием «приборы для отчета времени; детали и аксессуары для них», имеют одинаковое назначение, одинаковый круг потребителей (любители часов, коллекционеры приборов времени) и условия реализации.

Испрашиваемые товары 14 класса МКТУ «браслеты (изделия ювелирные), запонки, застежки для ювелирных изделий, знаки из благородных металлов, изделия ювелирные, изделия ювелирные из янтаря, кольца и перстни (изделия ювелирные), медали, монеты» следует признать сопутствующими товарам 14 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку хронометрические приборы могут быть сделаны из благородных металлов и сплавов, с использованием драгоценных камней, продвигаться через одни и те же каналы (ювелирные магазины, отделы аксессуаров и подарков) и иметь один круг потребителей.

Коллегия отмечает, чем выше степень сходства сравниваемых обозначений, тем шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные.

Однородность товаров 14 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров, так как не соответствует

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать выводы экспертизы правомерными.

Относительно возможности переноса заседания коллегии на более поздний срок в связи с делом, рассматриваемым в Суде по интеллектуальным правам (1, 2), коллегия сообщает следующее.

Вероятность наступления каких-либо событий не может являться причиной переноса рассмотрения дел в административном порядке, в котором осуществляется рассмотрение настоящего возражения. Кроме того, согласно представленным заявителем сведениям (2), делопроизводство в суде ведется с 14.01.2020, очередное судебное заседание назначено только на 14.09.2020, также не ясно, какое решение будет вынесено по результатам рассмотрения данного дела.

Представленное решение суда (3) не может быть принято во внимание, поскольку не относится к существу рассматриваемого спора.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2020 и оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2019.