

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.10.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФЛАЙ», Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 47/1, эт. 1 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №20227527595, при этом установлено следующее.

Tsatska & Co.

Комбинированное обозначение «**Tsatska & Co.**» по заявке №20227527595, поданной 19.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Обозначение выполнено в черном, розовом цветовом сочетании.

Роспатентом 02.08.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 20227527595 в отношении заявленных товаров 03, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до

Цазкі

степени смешения с товарным знаком «*Цазкі*» по свидетельству №832330 с приоритетом от 04.02.2021 – (1), зарегистрированным на имя ИП Кропачева Владимира Анатольевича, Курганская область, г. Шадринск, ул. Михайловская, 126, в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения символ и слово «& СО» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 24.10.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком. Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №20227527595 в отношении части заявленных товаров 14 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 02.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 20227527595 для всех заявленных товаров 03, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ и части товаров 14 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

В подтверждение изложенных доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.08.2022) поступления заявки № 20227527595 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 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 каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 положениями пункта 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 - 43 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.

Tsatska & Co.

Заявленное обозначение «**Tsatska & Co.**» по заявке №20227527595 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в черном, розовом цветовом сочетании.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «& Co.» представляет собой сокращение, которое часто употребляется многими производителями в названии фирмы, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Согласно заключению по результатам экспертизы отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №20227527595 для всех заявленных товаров 14 класса МКТУ обусловлен сходством заявленного обозначения с товарным знаком

 «Цазкі» по свидетельству №832330 с приоритетом от 04.02.2021–(1).

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

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «TSATSKA» - «ЦАЗКІ», показал их сходство, обусловленное наличием близких и совпадающих букв/звуков; наличием совпадающих слогов и их расположением.

Что касается семантического фактора сходства, то сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально, сравниваемые обозначения производят разное общезрительное впечатление, вместе с тем, использование в написании сравниваемых слов «TSATSKA» - «ЦАЗКІ» букв латинского алфавита, усиливает их сходство.

Что касается цветового фона, используемого в заявленном обозначении, то коллегия отмечает, что он не может служить признаком, определяющим его оригинальность и уникальность в качестве товарного знака. Цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, необходим для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть само по себе не способно выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

Таким образом, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Согласно решению Роспатента в государственной регистрации товарного знака по заявке № 20227527595 отказано в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Заявленные товары 14 класса МКТУ *«агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; бирки для одежды пришивные из драгоценных металлов; 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; булавки для шляп ювелирные; 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]; держатели для ключей выдвижные; 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 [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; кубки призовые из драгоценных металлов; кубки-статуэтки памятные из драгоценных металлов; 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]; осмий; палладий; перидот; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с останомом; 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; фигурки из благородных металлов; 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]» и товары 14 класса 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; булавки для шляп ювелирные; 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]; держатели для ключей выдвижные; 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; колье [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]; осмий; палладий; перидот; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с останком; 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; фигурки из благородных металлов; 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]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «ювелирные изделия, часы, драгоценные камни», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

В возражении однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №20227527595 для части заявленных товаров 14 класса МКТУ *«браслеты из недорогоценных металлов и камней; браслеты вышитые текстильные; брелки для держателей для ключей из недорогоценных металлов и камней; брелки из недорогоценных металлов и камней; броши из недорогоценных металлов и камней; булавки из недорогоценных металлов и камней; булавки для галстуков из недорогоценных металлов и камней; кольцо из недорогоценных металлов и камней; кольца из недорогоценных металлов и камней; медальоны из недорогоценных металлов и камней; серьги из недорогоценных металлов и камней; стразы; часы наручные из недорогоценных металлов и камней; часы-браслеты из недорогоценных металлов и камней»*.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественным, в силу того, что заявленное обозначение является комбинированным, включает дополнительный элемент «&Co», в то время, как противопоставленный товарный знак – словесным и состоит из одного словесного элемента.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие для части заявленных товаров 14 класса МКТУ [1], ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых предоставлено письмо-согласие, а также для всех заявленных товаров 03, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2023, изменить решение Роспатента от 02.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №20227527595.