

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2020, поданное ООО «ФЬОРД ЮВЕЛИР», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 707891, при этом установлено следующее.

FJØRD

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018713569, поданной 05.04.2018, зарегистрирован 12.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 707891 на имя ООО «Фьорд», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 16, 18 классов МКТУ.

В поступившем 19.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 707891 в отношении товаров 14 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №707891 сходен до степени смешения с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение;

- фирменное наименование ООО «ФЬОРД ЮВЕЛИР» (на английском языке: Ltd «FJORD JEWELRY») включает элемент «Ювелир», который прямо указывает на вид деятельности лица, подавшего возражение,

- лицо, подавшее возражение, занимается созданием авторских ювелирных изделий (колец, браслетов, серег, брошей и иных изделий из драгоценных камней) и их продаж через свой интернет-магазин;

- фирменное наименование использовалось и используется для производства полуфабрикатов ювелирных изделий, которые представляют собой составные части будущих украшений (булавки, нити, зажимы и т.д.);

- товары 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам и услугам, которые производит и оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием;

- лицо, подавшее возражение, не занимается выпуском бижутерии и часов, но в силу общего назначения – выступать украшением, подчеркивать имидж человека, и, учитывая общие каналы реализации – такие товары относятся с общей родовидовой группе с ювелирными украшениями и являются однородными;

- при наличии фирменного наименования лица, подавшего возражения и изделий 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака в гражданском обороте существует высокая вероятность, что потребители будут введены в заблуждение и могут воспринять такие товары как товары, имеющие общий источник происхождения.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707891 недействительным в части всех товаров 14 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Информация с сайта лица, подавшего возражения;

2. Информация с сайта правообладателя;
3. Информация об оспариваемом товарном знаке;
4. Выписка на ООО «ФЬОРД ЮВЕЛИР»;
5. Устав ООО «ФЬОРД ЮВЕЛИР»;
6. Выписка на правообладателя;
7. Договор с дизайнером;
8. Договор и накладные АВ Металл;
9. Договор и акт Автозавод Зд;
10. Договор и накладная ИП Воронин;
11. ИП Воронин – постановка на учет;
12. Инстаграм FIORD GALLERY;
13. Заявление об управлении инстаграм-аккаунтом;
14. Договор и накладные Сахарок;
15. Договор и накладные Пойзон Дрок;
16. Скриншот из архива Пойзон Дроп;
17. Договор и накладные ИП Карпенко;
18. Скриншот из архива Смарт Имидж;
19. Сообщество лица, подавшего возражения в Вконтакте;
20. Заявление об управлении сообществом Вконтакте;
21. Переписка о регистрации доменного имени fjord-jewelry.ru.

Правообладатель оспариваемого знака отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты (05.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее -

Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 14.4.2.2-14.4.2.4 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №707891 с фирменным

наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с товарами 14 класса МКТУ, указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

FJORD

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «FJORD», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в оригинальном графическом исполнении, и изобразительный элемент в виде горизонтальной тонкой черты. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 14, 16, 18 классов МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Согласно представленным сведениям (4, 5) право на фирменное наименование ООО «ФЬОРД ЮВЕЛИР» у лица, подавшего возражение, возникло 09.12.2016, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В соответствии с Уставом (5) полное фирменное наименование ООО «ФЬОРД ЮВЕЛИР» на английском языке: Ltd «Fjord Jewelry». При этом, словесный элемент части фирменного наименования «Ювелир / Jewelry» является слабым элементом, поскольку указывает на вид деятельности лица, подавшего возражение.

Таким образом, при сравнении оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент «FJORD», и «сильной» отличительной части фирменного

наименования лица, подавшего возражение, «ФЬОРД / Fjord» было установлено их фонетическое и семантическое тождество.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты следующие материалы. Согласно договору подряда №01/2102 от 21.02.2017 и договору №06/08-17 от 03.08.2017 (8, 9) до даты приоритета оспариваемого товарного знака для лица, подавшего возражение, по его заказу и эскизам третьими лицами изготавливались, в том числе, ювелирные изделия из благородных металлов и полуфабрикаты ювелирных изделий. Представленные к ним товарные накладные и акты выполненных работ №03/09 от 06.09.2017 по договору №06/08-17 от 03.08.2017 подтверждают факт изготовления вышеуказанной продукции.

Ювелирные изделия до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвигались лицом, подавшим возражение, на основании договоров комиссии №D22 от 02.05.2017, №02/17-1 от 02.02.2017, договора поставки №7 от 18.01.2017. Факт реализации продукции по договорам подтверждается товарными накладными и актами (14-18). Кроме того, продвижение на территории Российской Федерации ювелирных изделий осуществлялось через интернет-магазины, в том числе, через социальные сети «INSTAGRAM» и «ВКонтакте» (1, 19, 20, 21).

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с производством и реализацией ювелирной продукции. Указанные виды деятельности лица, подавшего возражение, корреспондируют со всеми товарами 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №707891 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной товарам 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8

статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707891 недействительным в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.