


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 05.02.2020, поданное ИП Матевосян А.Г., Московская обл., г/о Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707390, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке №2019707390 было подано 21.02.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 40 класса МКТУ

40 - вулканизация [обработка материалов]; гальванизация/цинкование; гальванопокрытие; гравирование; декапирование/обработка чистовая; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; литье металлов; меднение; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; работы кузнечные; серебрение; фрезерование; цветоделение.

Решение Роспатента от 22.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707390 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.

В заключении по результатам экспертизы указано следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "Пайка" - технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного металла (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал соединяемых деталей (см. <https://kartaslov.ru/>, <https://bigenc.ru/search>, <https://gufo.me/>), указывает на вид услуг, в связи с чем, для части заявленных услуг 40 класса (таких как "закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; обработка металлов; пайка") является неохранным элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для остальных услуг 40 класса МКТУ заявленное обозначение, включающее словесный элемент "Пайка", не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявитель в своем письме-ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства выражает согласие с доводами экспертизы и просит скорректировать перечень заявленных услуг, исключив все услуги 40 класса, за исключением "закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; обработка металлов; пайка".

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «Золотая», сходно до степени смешения с товарным знаком «ЗОЛОТАЯ», зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Бритиш Американ Табакко-Ява", 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, 9 (свидетельство № 249994, приоритет 23.01.2001, срок действия продлен до 23.01.2021) для однородных услуг 40 класса МКТУ, в связи с чем на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.02.2020, заявитель выражает свое несогласие с решением Роспатента и приводит следующие аргументы в подтверждение своей позиции:

- заявитель согласен с указанием словесного элемента "Пайка" при регистрации товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- заявитель согласен оставить в перечне заявленных услуг 40 класса МКТУ только услуги "закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; обработка металлов; пайка";

- однако заявитель не согласен с выводом о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, поскольку словосочетание "Золотая пайка" является оксюмороном, т.е. образным сочетанием противоречащих друг другу понятий, а значит, может рассматриваться как фантазийное по причине того, что сам технологический процесс пайки металлов производится посредством олова;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является одним из лидеров российской табачной индустрии, продукция которого известна потребителю как связанная с табачными изделиями, но никак не с обработкой металлов, пайкой металлов и т.п., соответственно услуги "обработка материалов, в том числе обработка табака" не являются однородными услугами "закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; обработка металлов; пайка";

- заявитель полагает, что при сравнении словесных элементов "Золотая Пайка", включенных в заявленное комбинированное обозначение, со словесным товарным знаком "ЗОЛОТАЯ" нужно учитывать оригинальный шрифт и манеру, которыми выполнены словесные элементы "Золотая Пайка";

- в заявленном обозначении словесные элементы не являются доминирующими и вероятность смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком низкая, так как заявленное обозначение обладает достаточной различительной способностью и оригинальным графическим исполнением, в отличие от противопоставленного товарного знака, обладающего слабой различительной способностью.

В подтверждение своих доводов заявитель ссылается на регистрацию товарных знаков, включающих словесный элемент "Золотая", зарегистрированных в отношении услуг 40 класса МКТУ: "ЗОЛОТАЯ АРТЕЛЬ" по свидетельству №381307; "ЗОЛОТАЯ

ВИЛКА" по свидетельству №319907; "ЗОЛОТАЯ ВУАЛЬ" по свидетельствам №№280536, 512414; "ЗОЛОТАЯ ГАЛЕРЕЯ" по свидетельству №496600.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (21.02.2019) поступления заявки №2019707390 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности,

обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «Золотая» и «Пайка», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения часов в форме кольца, увенчанного драгоценным камнем. Вся композиция расположена на фоне черного прямоугольника.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, желтом цветовом сочетании.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя том, что в заявленном обозначении словесные элементы не занимают доминирующее положение.

Напротив, именно на словесных элементах, как правило, акцентируется внимание потребителя, поскольку словесные элементы легче запоминаются, чем изобразительные. При этом в композиции заявленного обозначения словесные элементы расположены таким образом (в две строки друг под другом и каждое слово начинается с заглавной буквы), что восприятие их в качестве единого словосочетания затруднено. Кроме того, указанные словесные элементы не образуют устойчивого словосочетания, что определяет необходимость анализа сходства его отдельных элементов "Золотая" и "Пайка".

Заявитель ограничил перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, услугами 40 класса МКТУ "закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; обработка металлов; пайка", что снимает основания по несоответствию заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель также выразил согласие с тем, что в составе заявленного обозначения словесный элемент "Пайка", указывающий на вид услуг, является неохранным элементом на основании положения пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в композиции заявленного обозначения сильным элементом является именно словесный элемент "Золотая".

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №249994 представляет собой словесное обозначение "ЗОЛОТАЯ", выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 40 класса МКТУ: **обработка материалов, в том числе обработка табака.**

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака "ЗОЛОТАЯ" в заявленное обозначение, а также семантическим тождеством словесных элементов "ЗОЛОТАЯ".

Таким образом, несмотря на имеющиеся визуальные различия, установленное фонетическое и семантическое тождество сильного элемента заявленного обозначения с противопоставленным словесным товарным знаком обуславливает общий вывод об их сходстве.

Однородность услуг 40 класса МКТУ (закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; обработка металлов; пайка), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 40 класса МКТУ (обработка материалов, в том числе обработка табака), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг, связанных с обработкой материалов, при этом формулировка услуг в противопоставленном товарном знаке носит обобщающий характер, что подразумевает возможность предоставления услуг не только в области обработки табака, но и в области обработки металлов, т.е. эти услуги характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг.

Таким образом, в силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом писем - согласий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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 №2019707390, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 22.01.2020.