

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 13.02.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Международный парк развлечений и туризма», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730347, при этом установлено следующее.

Заявка №2018730347 на регистрацию словесного обозначения «Zolotoy» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 19.07.2019 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное словесное обозначение «Zolotoy» выполнено в латинице стандартным шрифтом заглавными буквами и строчными буквами латинского алфавита.


Роспатентом 14.10.2019 г. было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся

к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

ЗОЛОТАЯ

- с товарным знаком «» по свидетельству №226343, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарными знаками «**585**  **ЗОЛОТОЙ**», « **ЗОЛОТОЙ**» по свидетельствам №682670, №635959, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 13.02.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, которые сводятся к следующему:

- на основании решения от 16.10.2019г. по делу № СИП-487/2019, правовая охрана противопоставленного товарного знака №226343 досрочно прекращена в отношении части услуг 36 класса МКТУ, в связи с чем, в перечне услуг 36 класса МКТУ остались услуги, которые не являются однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак, по свидетельству №635959 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, а услуги 36 класса МКТУ не являются однородными услугам 36 класса МКТУ, содержащимся в перечне заявки №2018730347;

- услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №682670 не являются однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак по свидетельству №734977, а также принято решение о регистрации по заявкам №2019739767, №2019713498 в отношении услуг 36 класса МКТУ, которые содержат тождественные формулировки по отношению к заявленному перечню услуг 36 класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение

Роспатента от 14.10.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

От заявителя 24.03.2020 поступило ходатайство о рассмотрении возражения в его отсутствие, которое было удовлетворено.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.07.2018) поступления заявки №2018730347 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 звукосочетаний 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 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).

Заявленное словесное обозначение «Zolotoy» по заявке №2018730347 с приоритетом от 19.07.2018 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами и строчными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака являются зарегистрированные на имя

иных лиц товарные знаки «» (1), по свидетельству №226343 «**585**  **ЗОЛОТОЙ**» (2) и « **ЗОЛОТОЙ**» (3) по свидетельствам №682670 и №635959.

Противопоставленный товарный знак (1) является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне квадрата золотого цвета словесный элемент «ЗОЛОТАЯ» выполнен стандартным шрифтом буквами черного цвета русского алфавита. Товарный знак выполнен в золотом и черном цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным. Состоит из словесной части «ЗОЛОТОЙ», выполнен стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита, цифр «585», которые не являются предметом самостоятельной охраны. Между цифрами и словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде круга, внутри которого изображена звезда. Товарный знак выполнен в желтом, красном, белом цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак (3) является комбинированными, включает в свой состав словесный элемент «ЗОЛОТОЙ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде круга, внутри которого изображена звезда. Товарный знак выполнен желтым, красным, белым цветовым сочетании и зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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

Противопоставленные товарные знаки (1, 2, 3) включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слово «ЗОЛОТОЙ». Входящий в состав противопоставленного товарного знака (2) элемент «585», не является предметом самостоятельной охраны.

Словесные индивидуализирующие элементы «Zolotoy» (транслитерация от английского слова «Золотой») заявленного обозначения и «ЗОЛОТОЙ» противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3), имеют одно и то же смысловое значение – «из золота сделанный; золото содержащий» (см. <https://dic.academic.ru/>).

По фонетическому критерию сходства сравнительный анализ показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) было установлено, что сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные

элементы «Zolotoy» / «ЗОЛОТОЙ». Сравнимые слова имеют одинаковое количество букв и звуков.

Указанные индивидуализирующие словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются семантическим и фонетическим тождеством, что усиливает их сходство.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные элементы, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Таким образом, имеющееся семантическое и фонетическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Графическое исполнение сопоставляемых обозначений, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве алфавитами, буквами, которыми написаны слова, наличием изобразительного элемента в заявленном обозначении.

Отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку запоминание знаков происходит прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их высокой степени сходства.

Необходимо отметить, что заявителем не оспаривается сходство до степени смешения заявленного обозначения «Zolotoy» по заявке №2018730347 и противопоставленных товарных знаков (1) и (3).

Сравнительный анализ услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ *«агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов (недвижимое имущество); аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные (недвижимость); взыскание арендной платы; инвестирование; клиринг; консультации по вопросам задолженности; маклерство; операции с недвижимостью; операции факторные; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации через веб-сайты; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; финансирование; экспертиза налоговая».*

Заявленные услуги *«консультации по вопросам задолженности; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); оценки финансовые стоимости ремонта; агентства по взысканию долгов; инвестирование; клиринг; маклерство; операции факторные; организация финансирования строительных проектов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации через веб-сайты; страхование; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; финансирование; экспертиза налоговая»* являются однородными:

- услугам 36 класса МКТУ *«страхование; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; операции биржевые с ценными бумагами; выпуск*

и выдача аккредитивов и дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; информация о биржевой котировке; информация об изменениях биржевого курса; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; морское страхование; налоговая экспертиза; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену денег; организация сбора благотворительных средств; организация сбора денег; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; проверка подлинности чеков; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; таможенные агентства; услуги по организации взаимных фондов; услуги по выплате пенсий» противопоставленного товарного знака (1);

- услугам 36 класса МКТУ *«оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости драгоценных камней и предоставление относящейся к этому информации; оценка стоимости драгоценных металлов»* противопоставленного товарного знака (2);

- услугам 36 класса МКТУ *«консультирование по вопросам задолженности; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка произведений искусства»* противопоставленного знака (3), поскольку содержат тождественные формулировки, относятся к одним и тем же родовым группам «оценочная экспертиза», «услуги по страхованию», «услуги в области финансовой деятельности», могут являться взаимодополняемыми и сопутствующими услугами в области финансов и страхования.

Коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака (1), с учетом решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-318/2015 от 08.09.2015 и №СИП-487/2019 от 16.10.2019 досрочно прекращена в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ, связанных с недвижимостью.

В этой связи, заявленные услуги 36 класса МКТУ, а именно: *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов (недвижимое имущество); аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные (недвижимость); взыскание арендной платы; операции с недвижимостью; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью»* не являются однородными услугами 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), поскольку имеют различную сферу деятельности, назначение, круг потребителей.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков на имя заявителя, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 36 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2020, отменить решение Роспатента от 14.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730347.