

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 25.06.2015 возражение компании Fiera di Vicenza S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155353 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1155353 с конвенционным приоритетом от 05.02.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ. Согласно записи от 11.09.2014 в данную международную регистрацию знака (см. публ. 2014/47 Gaz, 04.12.2014) испрашиваемый объем правовой охраны этого знака для территории Российской Федерации был ограничен практически теми же видами товаров и услуг, но только в области ювелирного дела, производства часов, золота, бриллиантов, индустрии моды и аксессуаров.

Знак по международной регистрации № 1155353 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображений Т-образной геометрической фигуры и расположенного по отношению к ней под углом параллелограмма, под которыми расположен словесный элемент «TRENDVISION», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а еще ниже – словесные элементы «Jewellery» и «Forecasting», выполненные более мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита,

первые из которых являются заглавными, а остальные – строчными, и между этими словами помещен знак «+».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.12.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155353. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку был мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесные элементы «Jewellery» и «Forecasting» в переводе с английского языка означают, соответственно, «ювелирное дело» и «прогнозирование», в силу чего они указывают на сферу деятельности заявителя и, следовательно, являются характеризующими соответствующие товары и услуги, то есть неохраноспособными элементами.

В данном заключении также указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ с товарным знаком «TRENDVISION» по свидетельству № 256346, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.06.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.12.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, так как они не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, поскольку отличаются количеством слогов и составом звуков (в рассматриваемом знаке 3 слова), по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, поскольку отличаются шрифтовым исполнением, количеством слов и наличием изобразительных элементов в рассматриваемом знаке, и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, поскольку входящие в сравниваемые знаки слова «TRENDVISION» являются фантазийными,

но входящие только в рассматриваемый знак слова «Jewellery» и «Forecasting» обладают определенными смысловыми значениями.

К тому же в возражении отмечено, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою деятельность в совершенно разных сегментах рынка, так как заявитель специализируется на организации выставок и проведении исследований в сферах искусства, архитектуры и моды, в частности, в ювелирной отрасли, индустрии предметов роскоши и часов.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155353 в отношении всех приведенных в этой международной регистрации знака товаров и услуг.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (05.02.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 абзацем 1 и 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, 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 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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.

Знак по международной регистрации № 1155353 с конвенционным приоритетом от 05.02.2013 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «TRENDVISION», поскольку он запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнен более крупным и жирным шрифтом, чем другие словесные элементы – «Jewellery» и «Forecasting».

К тому же не занимающие доминирующего положения в знаке слова «Jewellery» и «Forecasting», означающие в переводе с английского языка, соответственно, «ювелирное дело (ювелирные изделия; драгоценности)» и «прогнозирование», являются неохраноспособными элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку они характеризуют соответствующие товары и услуги в области ювелирного дела, производства часов, золота, бриллиантов, индустрии моды и аксессуаров, для индивидуализации которых на территории Российской Федерации собственно и предназначен этот знак, и указывают на соответствующую сферу деятельности заявителя. Так, самим же заявителем в возражении было отмечено, что им осуществляется экономическая деятельность именно в сферах ювелирной отрасли, индустрии предметов роскоши и часов, в том числе проводятся различные исследования (например, прогнозирование) в этих сферах. При этом следует отметить то, что заявителем в

возражении никак не оспаривается вывод экспертизы о неохраноспособности словесных элементов «Jewellery» и «Forecasting».

Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 256346 с приоритетом от 23.09.2002 представляет собой словесное обозначение «TRENDVISION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак охраняется на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, так как ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического тождества доминирующего в рассматриваемом знаке словесного элемента «TRENDVISION» с противопоставленным словесным товарным знаком «TRENDVISION», поскольку эти слова имеют одинаковый состав звуков.

Поскольку вышеуказанные слова являются фантазийными, не имеющими какого-либо смыслового значения, а противопоставленный товарный знак, будучи словесным, не содержит никаких иных (изобразительных) элементов, то коллегия при сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство данных знаков.

К тому же сходство сравниваемых знаков усиливается и за счет того, что данные слова выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита, то есть имеют еще и одинаковый состав букв.

Исходя из указанных выше обстоятельств, некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений (разное количество слов и наличие в рассматриваемом знаке изобразительных элементов),

отмеченные заявителем в возражении, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 16 и услуги 35, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товары 16 и услуги 35, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся друг с другом как вид-род, так как перечень соответствующих товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака содержит собственно общеродовые наименования этих товаров и услуг. Данное обстоятельство несомненно обуславливает вывод об однородности сопоставляемых товаров и услуг, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Что же касается довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою реальную (фактическую) деятельность в совершенно разных сегментах рынка, то следует отметить, что сопоставительному анализу на однородность подлежат только товары и услуги, конкретные наименования которых приведены в соответствующих перечнях товаров и услуг рассматриваемой международной регистрации знака и противопоставленной регистрации товарного знака, а вопрос реального использования сравниваемых знаков их владельцами никак не относится к предмету рассматриваемого дела.

В силу указанных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности таких

однородных товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, следует признать обоснованным.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1155353 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2015, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.12.2014.**