

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.09.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 514036, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2012721556 с приоритетом от 28.06.2012 зарегистрирован 26.05.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 514036 на имя ООО "ЦИТРИН", 121351, Москва, ул. Боженко, 4 (далее - правообладатель) в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации - до 28.06.2032 г. Неохраняемые элементы товарного знака: все слова.

В соответствии с договором № РД0179129 от 17.08.2015 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг правообладателем товарного знака по свидетельству № 514036 является ООО "ПРИМА ЭКСКЛЮЗИВ", 121096, Москва, ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 6, эт. 1, пом. III, ком. 6 РМ-27.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:



«» в цветовом сочетании: «тёмно-коричневый, золотистый»

В поступившем 11.09.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 514036 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 11.09.2023, сводятся к следующему:

- правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица под фирменным наименованием ООО «Прима Эксклюзив» 10.09.2007 г. У лица, подавшего возражение, право на фирменное наименование возникло с даты его регистрации, а именно, 27.03.2006 г., то есть ранее даты приоритета, ранее даты приобретения правообладателем исключительных прав на оспариваемый знак, а также ранее даты регистрации правообладателя в качестве юридического лица;
- лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по изготовлению товаров 14 класса МКТУ, их демонстрации товаров, входящих в 14 класс, торговле ювелирными изделиями и бижутерией, а также продвижению товаров, входящих в 14 класс МКТУ с использованием своего фирменного наименования;
- оспариваемый товарный знак со словесным элементом «PRIMA EXCLUSIVE» сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, по фонетическому и семантическому критериям сходства применительно к его части фирменного наименования «ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ»;
- наличие в оспариваемом товарном знаке графических элементов не является препятствием для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения;
- на сходство до степени смешения спорных словесных обозначений было указано в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, а также в решении Роспатента от 31.01.2023 по



заявке заявителя № 2021758167 («»);

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку является правообладателем старшего фирменного наименования и фактически использует обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком при осуществлении соответствующей деятельности. Кроме того, в ведомство подана заявка на регистрацию комбинированного товарного знака № 2021758167 в отношении товаров и услуг, однородных и идентичных товаров и услуг.

- в возражении приведены ссылки на действующее законодательство и судебную практику.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 514036 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, с материалами возражения, а также последующих дополнений к нему представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке № 514036 – [1];
- доказательства использования фирменного наименования, а именно, уставные документы, свидетельство ФНС, справка о стоимости реализованных ювелирных изделий 2011 – 2013 гг., каталоги за 2010, 2012, накладные, счета-фактуры, акт выполненных работ) – [2];
- копия уведомления ФИПС от 04.07.2022 № 2021758167/50(W21051668) по заявке заявителя № 2021758167 – [3];
- копия решения ФИПС от 31.01.2023 г. № 2021758167/50(W21051668) по заявке заявителя № 2021758167 – [4];
- копия уведомления о приеме и регистрации заявки № 2023778760 – [5];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение – [6];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя – [7];
- копия определения ВС РФ № 300-ЭС15-8916 от 28 октября 2015 года по делу № СИП-670/2014 – [8];

- дополнительные доказательства использования фирменного наименования: договоры поставок, договоры купли-продажи, договор подряда, сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о финансовых результатах, бухгалтерском балансе и т.п., каталог за 2011 г. – [9];
- справка о стоимости реализованных ювелирных изделий 2011 – 2022 гг. – [10];
- платежные поручения, счета за участие в выставках – [11];
- документы касательно банковского обслуживания – [12].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв по его мотивам не представил.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 11.09.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.06.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 514036, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 514036 предоставлена в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «тёмно-коричневый, золотистый». Неохраняемые элементы товарного знака: все слова.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области производства и реализации ювелирных изделий. Фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение «ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ». На документации, представленной в материалах дела, присутствует фирменное наименование лица, подавшего

возражение. Оспариваемый товарный знак включает неохраняемый элемент «PRIMA EXCLUSIVE». Также лицом, подавшим возражение, были поданы в ведомство



заявки на регистрацию товарных знаков: « ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ » [3-5] (заявки №№ 2021758167, 2023778760), в том числе в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ. По совокупности имеющихся документов лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием старшего права на фирменное наименование у иного лица может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно свидетельству ФНС [2], выписке из ЕГРЮЛ [6] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 27.03.2006 г., т.е. ранее даты приоритета (28.06.2012) оспариваемого товарного знака. При этом, наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ».

Лицом, подавшим возражение, представлены документы, свидетельствующие о ведении им фактической деятельности под своим фирменным наименованием ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. В выписке из ЕГРЮЛ [6], уставных документах [2] приведены сведения о видах деятельности лица, подавшего возражение: «торговля оптовая ювелирными изделиями», «производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров», «производство ювелирных изделий,

медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней», «производство бижутерии и подобных товаров» и т.п. В соответствии с договором подряда № 3 от 13.02.2012 г. [9] для лица, подавшего возражение, ООО «Декор М» были изготовлены ювелирные изделия из металла заказчика. В соответствии с актом № 1 выполненных работ от 25.01.2012 г. ООО «Декор М» также были изготовлены ювелирные изделия из золота с ювелирными вставками [2]. Из каталогов за 2010-2012 гг. ювелирной продукции [2,9] следует, что ООО «ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ» предлагает для оптовых покупателей широкий ассортимент ювелирных изделий из красного, желтого и белого золота, а также ожерелий.

Согласно справкам [2,10] стоимость реализованных ювелирных изделий в 2011 году составила 389 798 000 рублей, в 2012 году – 579 038 000 рублей.

Согласно товарным накладным, счетам-фактурам, договорам купли-продажи и договорам поставок [2,9] лицо, подавшее возражение, осуществляло поставки ювелирных изделий и бижутерии (браслет, бусы, серьги с жемчугом, ювелирные изделия из серебра 925 пробы и т.д.) различным лицам (ООО «ТД ЭСТЕТ», ООО «Аппарель», ООО «Рубин», ИП Бурда В.И., ИП Железнякова А.В., ООО «ЮВЕЛИНА», ИП Егорова Л.С.) с 2007 г., то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака в разные города Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и т.д.). Также в материалы дела была представлена бухгалтерская отчетность за 2012 г. [9], содержащая обобщенные сведения о финансовом положении лица, подавшего возражение, и результатах его деятельности для налогового органа.

В возражении представлены платежные поручения [11] за участие в выставках «Ювелир-2» за 2008-2009 гг., «Ювелир-8» за 2008 г., «Ювелир-Весна» за 2009 г., 2011 г., «Ювелир-2009» за 2009 г., «Лучшие украшения России-2010» за 2010 г., «ИнтерЮвелир-2010» за 2010 г., 2012 г., «ЮвелирЭкспоКазань» за 2010 г., «Ювелир-3» за 2010 г., а также соответствующие документы на аренду и предоставление выставочных площадей, предоставление во временное пользование электроэнергии и оборудования и т.п. Документы от банка АО «НК Банк» [12] подтверждают, что лицо, подавшее возражение, является клиентом банка с

17.04.2006 г., при этом какие-либо невыполненные финансовые обязательства перед банком отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность и справки о реализации изделий, отчеты о финансовых результатах, платежные поручения за участие в выставках, датированные позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты во внимание при оценке доказательств.

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания полагать, что производимые и реализуемые на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, ювелирные изделия и услуги по их реализации являются однородными всем товарам 14 класса МКТУ «*ювелирные изделия, бижутерия*» и услугам 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров, входящих в 14 класс, продвижение товаров, входящих в 14 класс*» оспариваемого товарного знака.

Таким образом, «старшее» право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и оно использовалось им в отношении однородных товаров 14, услуг 35 классов МКТУ.

Как указывалось выше, фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение «ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ». Вместе с тем, у коллегии нет оснований для применения к оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 514036 пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием «старшего» права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, используемое в отношении однородных товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку в составе оспариваемого товарного знака спорный словесный элемент «PRIMA EXCLUSIVE» является неохраняемым, то есть не подлежащим самостоятельной правовой охране.

Таким образом, на словесный элемент «PRIMA EXCLUSIVE» исключительное право в отношении оспариваемых товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ у правообладателя не распространяется. Следует пояснить, что указанные неохраняемые элементы, включенные в оспариваемый товарный знак, являются элементами, которые остаются свободными для использования по отношению к оспариваемым товарам / услугам.

В таком случае при анализе сходства оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, следует учитывать, прежде всего, именно сильные элементы, в то время как элемент «PRIMA EXCLUSIVE» оспариваемого товарного знака таким элементом не является, поскольку отнесен к неохраняемым. Следовательно, индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке несут только изобразительные элементы. Сходство элементов, не обладающих индивидуализирующей функцией, не может учитываться.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что сходство до степени смешения сравниваемых средств индивидуализации отсутствует.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для применения к оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 514036 требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 514036.