

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.06.2020, поданное ИП Шершневым Ильей Евгеньевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019700598, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «KOHLENOIRE» по заявке №2019700598 с приоритетом от 14.01.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 08, 14, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.03.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 03, товаров 08, 21, 25 классов МКТУ, а в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ, а также товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019700598. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «Kohlenoire Inc.», г. Москва, ул. В. Сыромятническая, д. 2, магазины 255-259 для маркировки однородных товаров («Kohlenoire - Алмазный дом Коленуар - известный производитель ювелирных

украшений, основанный в Женеве и Антверпене в 2004 году семьей Scher / см. <https://kohlenoire.ru/about-us>, <https://kohlenoire.com/contact-us> и др.), в связи с чем, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 14, 35 классов МКТУ невозможна на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарным знаком «LA COLLE NOIRE», по международной регистрации №1215041 с приоритетом от 22.01.2014 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы заявленного обозначения, заявителем было направлено в адрес ФИПС письмо-согласие, в котором было указано, что владельцем ювелирного дома «KOHLENOIRE» и администратором сайта, принадлежащего указанному дому, является индивидуальный предприниматель Шершнев И.Е.;

- заявитель Шершнев И.Е. является обладателем бренда «KOHLENOIRE»;

- заявитель Шершнев И.Е. является владельцем прав на доменные имена <https://kohlenoire.ru/> и <https://kohlenoire.com/>;

- заявитель Шершнев И.Е. собственно и является производителем и продавцом товаров под брендом «KOHLENOIRE Inc.», таким образом, заявитель по заявке на товарный знак №2019700598 и правообладатель бренда «KOHLENOIRE Inc.» являются одним и тем же лицом, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение;

- заявитель не оспаривает решение экспертизы в части противопоставления товарного знака [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019700598 в качестве товарного знака.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Договор аренды помещений №147 от 21.01.2019 г;
2. Уведомление о постановке на специальный учет от 06.02.2019 года №ИП 7701607489;
3. Чеки ККМ;
4. Свидетельство о регистрации доменного имени.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.01.2019) поступления заявки № 2019700598 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 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 либо 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 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KOHLENOIRE», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ в силу того,

что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией «Kohlenoire Inc.», г. Москва, ул. В. Сыромятническая, д. 2, магазины 255-259 для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия отмечает следующее. При проведении поиска в сети Интернет выявлены страницы, на которых размещена информация об алмазном доме под обозначением «KOHLENOIRE», однако из найденных источников невозможно достоверно установить к какому периоду относится данная информация, кроме того отсутствует информация об известности российскому потребителю самой компании, об известности данного обозначения в том числе российскому потребителю, о юридических сведениях в отношении компании, об истории создания компании, об официальном сайте компании.

Также коллегия отмечает, что указанная информация не содержит сведений о длительности реализации ювелирных изделий и дате начала производства данной продукции иным лицом.

Таким образом, по имеющейся в сети Интернет информации не представляется возможным установить дату, а также достоверность размещения информации на сайте, приведенном в заключении экспертизы, и, следовательно, данные сведения не могут служить основанием для отказа в регистрации товарного знака по оспариваемой заявке.

Кроме того, информация с данного сайта не является основанием для признания заявленного обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя товаров в виду следующего.

Так, заявителем были представлены сведения, что он является владельцем прав на доменные имена <https://kohlenoire.ru/> и <https://kohlenoire.com/>, что подтверждается свидетельством о регистрации доменного имени от 09.01.2019, выданным ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» Адрес, который указан на сайте <https://kohlenoire.ru/> - Kohlenoire - Алмазный дом Коленуар Российская Федерация, г. Москва, ул. В. Сыромятническая, д. 2, магазины 255-259, также принадлежит заявителю на праве аренды, согласно договору №147 от 21.01.2019.

Кроме того, заявитель состоит на учете в государственной инспекции пробирного надзора в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и камнями, что подтверждается уведомлением о постановке на специальный учет от 06.02.2019 года №ИП 7701607489.

Таким образом, информация о ювелирном доме размещается самим заявителем.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является неправомерным.

Кроме того, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный знак [1] «LA COLLE NOIRE» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.

Однако, заявителем не оспаривается решение экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1484 Кодекса, в связи с чем, анализ на сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком

[1] и анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, не требуется.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2020, изменить решение Роспатента от 26.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019700598.