

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 21.03.2012, поданное ООО «Домашний магазин», Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010729056/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2010729056/50 была подана на регистрацию 08.09.2010 заявителем в отношении товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено традиционным шрифтом. При этом от буквы «р» проведена вниз плавно изогнутая линия.

Роспатентом 20.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010729056/50 (решение Роспатента) в отношении товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении части товаров 14 класса МКТУ характеризует товары, указывает на их вид и состав сырья, а для другой части товаров способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

В заключении также указано, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ООО «ИИС-Менеджмент», Россия) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарным знаком «BRILIANT» по свидетельству № 344657, приоритет 24.04.2006 [1].

В палату по патентным спорам 22.03.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010729056/50, а также дополнение к возражению, поступившее 22.05.2012, доводы которых сводятся к следующему:

- вид и назначение товаров заявителя – ювелирная бижутерия, т.е. заявленное обозначение «Бриллианит» не может характеризовать вид и назначение товаров. Ссылки экспертизы на то, что слово «Бриллианит» означает название заменителя драгоценных камней не достоверны, поскольку сайты либо не представлены, либо товар в маркировку которого бы входило данное слово отсутствует;

- изложенное свидетельствует об отсутствии способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров;

- заявленное обозначение является фантазийным по отношению к заявленным товарам, а кроме того приобрело различительную способность и способно индивидуализировать конкретного изготовителя товаров;

- сферой деятельности заявителя является производство и продажа ювелирной коллекции «Бриллианит» (с 2010 года начата активная хозяйственная деятельность в данной области);

- заявленное обозначение разработано К.А. Фроловым по поручению заявителя (по договору все права, в том числе авторские, на фирменный логотип принадлежат заявителю);

- при обращении к сети Интернет с запросом по слову «Бриллианит» открывается информация о двух компаниях: заявитель и ООО «ЕВРОШОП». Следует отметить, что компании образуют группу лиц, имеют одного учредителя и ведут совместную деятельность от начала производства ювелирной коллекции до ее

реализации конечному потребителю. Принимая во внимание, что основным каналом сбыта коллекции является телевидение, можно говорить о реализации товаров на всей территории Российской Федерации;

- что касается сравнения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], следует отметить, что обозначения не сходны ни по одному из критериев сходства (различные фонетика, семантика и графика). Кроме того, сопоставительный анализ услуг, имеющих в перечнях, показывает их неоднородность (относятся к разным родовым и видовым группам, имеют разное назначение, круг потребителей);

- дополнительно следует обратить внимание, что заявитель работает на ювелирном рынке, тогда как противопоставленный товарный знак имеет неохранные словесные элементы, которые позволяют судить о сфере деятельности владельца знака – «CERAMIC & GLASS» (керамика и стекло);

- таким образом, можно сделать вывод об отсутствии смешения сравниваемых обозначений, поскольку ассоциации, вызываемые у потребителя, различны.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- материалы переписки по заявке № 2010729056/50 (1);
- копии материалов агентского договора № А12/2010 от 13.04.2010 (2);
- скриншоты (3);
- копии листов уставов и регистрационных документов ООО «ЕВРОШОП» и ООО «Домашний Магазин» (4);
- копии материалов договоров: № 01-10 от 05.02.2010, № 012 от 15.04.2010, б/н от 13.04.2010, № 10 от 20.08.2010 (5);
- копии страниц Советского энциклопедического словаря, Большой иллюстрированной энциклопедии (6);
- копия письма-поручения (7);
- копии сценариев видеороликов (8).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня:

товары 14 класса МКТУ: «браслеты [бижутерия]; браслеты для часов [бижутерия]; брелоки [бижутерия]; броши [бижутерия]; булавки [бижутерия]; изделия ювелирные [бижутерия]; камни полудрагоценные [бижутерия]; кольцо [бижутерия]; кольца, перстни [бижутерия]; медальоны [бижутерия]; серьги [бижутерия]; стразы; украшения [бижутерия]»;

услуги 35 класса МКТУ: «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.09.2010) заявки №2010729056/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

На основании 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение

признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Бриллианит» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Б» - заглавная, а буква «р» в нижней части переходит в плавно изогнутую линию. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении вышеуказанного уточненного перечня товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и выполнен в виде двух горизонтально-ориентированных прямоугольных плашек, расположенных одна под другой. В верхней плашке размещен словесный элемент «BRILIANT», в нижней – «CERAMIC & GLASS». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Элемент «CERAMIC & GLASS» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного [1] знаков показал, что основные элементы обозначений «Бриллианит» и «BRILIANT» имеют фонетически тождественную начальную часть, что обуславливает вывод о фонетическом ассоциировании сопоставляемых товарных знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что только обозначение оба обозначения не имеют лексического значения. Вместе с тем, необходимо отметить, что средним российским потребителем слова «Бриллианит» и «BRILIANT» будут ассоциироваться со значением слова «бриллиант». Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых знаках понятий.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, что графически отличает знаки.

С учетом второстепенности графического фактора сходства, при наличии фонетического сходства и подобия заложенных в обозначениях семантических идей коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в

компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная».

Противопоставленный знак [1] охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ: «изучение рынка, агентства по импорту-экспорту».

Сравнительный анализ указанных услуг 35 класса МКТУ показал их неоднородность ввиду следующего.

Заявленные услуги направлены на реализацию и продвижение товаров (рекламная деятельность, представление и продвижение товаров), тогда как противопоставленные услуги относятся к изучению рынка или представляют собой специфическую посредническую деятельность, связанную с экспортно-импортными операциями.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что риск смешения сравниваемых знаков представляется маловероятным также в силу того, что сферы деятельности компаний различные (заявитель специализируется на производстве и реализации бижутерии, а противопоставленный знак содержит элемент «CERAMIC & GLASS», что косвенно указывает на деятельность его владельца в области керамики и стекла).

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2010729056/50 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сведения словарно-справочной литературы свидетельствуют о том, что слово «бриллианит» не является лексической единицей русского языка. Следует отметить, что для отнесения обозначения «Бриллианит» к характеризующему заявляемые товары 14 класса МКТУ обозначению нужны домысливания и ассоциации.

Указанное не позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение имеет однозначное толкование и является прямым указанием на вид или какое-либо свойство товаров, что обуславливает фантазийный характер обозначения в целом в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне.

Что касается ссылок экспертизы на Интернет-ресурсы, то данные ссылки являются неубедительными, поскольку отражают сведения, полученные с форумов, на которых частные лица приводят различную частную информацию.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что обозначение «Бриллианит» не может указывать на вид или свойство товара или порождать ассоциации, являющиеся ложными для рассматриваемого перечня товаров.

Кроме того, целесообразно отметить, что представленные заявителем материалы (1-8) позволяют утверждать, что товар, сопровождаемый маркировкой «Бриллианит» в виде заявленного обозначения, хорошо известен российскому потребителю. Так, данные материалы иллюстрируют использование заявителем рассматриваемого обозначения на территории Российской Федерации как средства индивидуализации коллекции ювелирных изделий (бижутерии) и осуществление услуг по ее продвижению и рекламе.

В этой связи, у палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что обозначение по заявке № 2010729056/50 соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков и может быть зарегистрировано в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.03.2012, отменить решение Роспатента от 20.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010729056/50.