

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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), рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИКАРАТ», город Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023809366, при этом установила следующее.



B I C A R A T

HIGH JEWELRY

Обозначение «  » по заявке №2023809366 с приоритетом от 09.11.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 14, 37, 40 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.09.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023809366 в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «High jewelry» является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения со знаком «*Baccarat*» по международной регистрации №571155 с приоритетом от 17.12.1990 (охрана знака продлена до 10.06.2031), на имя BACCARAT, Франция, в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.10.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными. Доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствует сходство до степени смешения с противопоставленным товарным знаком № 571155;

- отличается не только шрифт, но и само расположение букв словесных элементов сравниваемых обозначений, так, буквы в обозначении по заявке №2023809366 пишутся отдельно и располагаются под прямым углом, а буквы в противопоставленном товарном знаке пишутся слитно с наклоном вправо, что влияет на общее зрительное впечатление;

- у заявленного обозначения над словесными элементами расположен графический элемент, представляющий собой геометрическую фигуру оригинальной формы, состоящую из четырех пятиугольников, у противопоставленного товарного знака, в свою очередь, графические элементы отсутствуют. Следовательно, визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака достаточны для самостоятельного вывода о несходстве обозначений в целом;

- словесный элемент «HIGH JEWELRY» является неохранным;

- сравниваемые обозначения имеют разное звучание, состав слогов, количество и состав букв;

- заявленное обозначение обладает высокой степенью известности и узнаваемости, ассоциируется с деятельностью подателя возражения;

- заявитель имеет свой собственный сайт <https://bicarat.ru/>, который активно и непрерывно функционирует по меньшей мере с 2023 года. На сайте и в доменном имени заявителя используется обозначение, поданное на регистрацию;

- ООО «БИКАРАТ» осуществляло сотрудничество с Рекламно-Производственной Компанией «ЭКСПРЕСС» для того, чтобы ей была изготовлена полиграфическая продукция под заявленным на регистрацию обозначением для дальнейшего использования ее в своей деятельности;

- правообладатель противопоставленного товарного знака занимается реализацией своей продукции на территории других стран, которая неизвестна рядовому потребителю на территории Российской Федерации.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.09.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023809366 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 37, 40 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.11.2023) заявки №2023809366 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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 комбинированное



B I C A R A T

H I G H J E W E L R Y

обозначение «^{H I G H J E W E L R Y}», состоящее из словесных элементов «BICARAT HIGH JEWELRY», выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде геометрической фигуры оригинальной формы, состоящей из четырех пятиугольников. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023809366 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 14, 37, 40 классов МКТУ.

В заявленном обозначении элементы «High Jewelry» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу своего смыслового содержания. Следовательно, на данные элементы не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

Противопоставленный знак «*Baccarat*» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию является охраноспособный словесный элемент «BICARAT».

Сравнение словесных элементов «Bassarat» и «BICARAT» знаков показало, что они являются фонетически сходными. Данные элементы имеют близкое количество звуков (8/7 звуков), близкий состав гласных звуков и согласных звуков. Также у них совпадают начальные части «B-» и конечные «-CARAT». Различие заключается в одной букве «A» - «I» и удвоении буквы «C». При этом коллегия отмечает, что удвоение букв в рассматриваемом обозначении при фонетическом восприятии приводит к одному звуку. Совпадение начальной и конечной частей сопоставляемых обозначений обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

В заявленном обозначении словесный элемент «BICARAT» является фантазийным. Указанное не позволяет провести анализ по семантическому признаку сходства.

Графические отличия сравниваемых товарных знаков, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического сходства словесных элементов.

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 сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

Товары 14 класса МКТУ заявленного обозначения *«агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; бирки для одежды пришитые из драгоценных металлов; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки*

декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; кубки памятные из драгоценных металлов; кубки призовые из драгоценных металлов; ланъярды для ключей; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; перидот; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; роллы для ювелирных изделий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки наручных часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; фигурки из благородных металлов; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов;

циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]; палеты [детали часов]; виндеры для часов [тайммуверы]; украшения в виде военных доспехов, различных эмблем и атрибутов из драгоценных металлов; бусы; кулоны; украшения для пирсинга; предметы культа и религиозного назначения из благородных металлов; предметы оккультного назначения из благородных металлов; сосуды из благородных металлов; знаки памятные; награды; гранат природный; кубки-статуэтки памятные из драгоценных металлов; брелоки для ключей из кожи, включенные в 14 класс; кольца кожаные для ключей, включенные в 14 класс; ремешки для часов кожаные, включенные в 14 класс; шкатулки для украшений кожаные, включенные в 14 класс; браслеты кожаные, включенные в 14 класс» являются однородными товарам 14 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «*objets d'art en métaux précieux, joaillerie, orfèvrerie, bijouterie, horlogerie, horloges, carillons, pendules, pendulettes, réveille-matin, cadrans solaires, boîtes et cages d'horloges, de pendules et de pendulettes, cadrans, montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînettes, verres de montres, étuis et écrins pour l'horlogerie*» / «изделия художественные из благородных металлов, изделия ювелирные, изделия из серебра, изделия ювелирные, времяизмерительные инструменты, часы, за исключением наручных, колокольчики, часы маятниковые, часы небольшие, будильники, часы солнечные, корпуса часов, циферблаты, наручные часы, часы-браслеты, корпуса для карманных или наручных часов, браслеты для часов, цепочки, стекла для наручных часов, корпуса и шкатулки для часовой промышленности», поскольку относятся к одному виду, одной родовой группе - часы, ювелирные изделия и прочие сопутствующие им товары, могут быть выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение, продвигаются через одни и те же каналы (ювелирные магазины, отделы аксессуаров и подарков) и имеют один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной

регистрации №571155 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2024.