

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.10.2006, поданное А.Р. Ляйхтом, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005729097/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент, выполненный оранжевым цветом, представляет собой сложную геометрическую фигуру, правая часть которой выполнена ломаной линией, которая ассоциируется с частью пятиконечной звезды. Справа от изобразительного элемента расположены цифры «585», выполненные красным цветом, и словесный элемент «ювелирная сеть», расположенный под цифрами.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.08.2006 вынесено решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 14 и части услуг 35, 36 и 40 классов МКТУ с дисclaimацией цифрового элемента «585» и словесного элемента «ювелирная сеть» на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон). В отношении другой части заявленного перечня товаров 14 и услуг 35, 36 и 40 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано, поскольку заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Данное решение обосновано тем, что в отношении части перечня товаров и услуг цифровой элемент «585» и словесный элемент «ювелирная сеть» могут быть включены в состав товарного знака только в качестве неохраняемых элементов, поскольку являются, соответственно, сочетанием цифр, не обладающих различительной способностью, и видовым наименованием предприятия, а в отношении другой части перечня товаров и услуг заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и вида оказываемых услуг.

На стадии экспертизы заявленного обозначения в ответ на уведомление Федерального института промышленной собственности от 06.03.2006 в корреспонденции от 22.06.2006 заявителем было выражено согласие с ограничением перечня товаров и услуг, приведенного в заявке, что впоследствии было принято экспертизой во внимание и учтено в решении от 30.08.2006 о регистрации товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.10.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 30.08.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сочетание цифр «585» представляет собой оригинальный числовой ряд, указывающий на пробу золота, который в отношении услуг, для которых вынесено положительное решение экспертизы, вызывает дополнительные ассоциации и домысливания и, таким образом, обладает различительной способностью;
- в отношении услуг 35, 36 и 40 классов МКТУ заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его многократного и интенсивного использования заявителем.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы в части предоставления самостоятельной правовой охраны цифровому элементу «585» в отношении услуг 35, 36 и 40 классов МКТУ, сохранив дискламацию элемента «585» только в отношении товаров 14 класса МКТУ.

К возражению от 12.10.2006 приложены следующие материалы:

1. Сведения о регистрации товарных знаков без дискламации цифровых элементов – на 5 л.;
2. Справка от заявителя о географии деятельности ООО «Ювелирная сеть-585» – на 2 л.;
3. Справки о рекламной кампании – на 3 л.;
4. Сведения из Интернета об ювелирной сети «585» – на 6 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.04.2007, на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией были выдвинуты на рассмотрение участниками заседания дополнительные доводы для отказа в регистрации заявленного обозначения, отсутствовавшие в решении экспертизы от 30.08.2006, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Указанное процессуальное действие было обусловлено тем, что у коллегии Палаты по патентным спорам возникли сомнения относительно сходства заявленного обозначения до степени смешения с официальным пробирным клеймом, используемым Пробирной палатой России для клеймения изделий из золота 585 пробы.

На довод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 6 Закона на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.06.2007, заявителем было представлено письмо от 03.05.2007 Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирной палаты России), в котором данный компетентный орган сообщил о том, что в настоящее время для клеймения ювелирных изделий (золота) 585 пробы используется только государственное пробирное клеймо, представляющее собой знак удостоверения в виде изображения женской головы в кокошнике и знак пробы в виде изображения трехзначного числа «585».

Кроме того, на указанном заседании коллегии заявителем были представлены дополнительные материалы – распечатки с Интернет-сайта «zoloto585.ru», указывающие на географию деятельности ювелирной сети «585» (на 6 л.).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (14.11.2005) правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Закон 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 за №4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения, и простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания материала или состава сырья, а также видовые наименования предприятий.

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

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается 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 пунктом 2.5.1 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005729097/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из цифрового элемента «585», выполненного красным цветом, словесного элемента «ювелирная сеть», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита красного цвета, и графического элемента оранжевого цвета в виде изображения сложной геометрической фигуры, правая часть которой выполнена ломаной линией, воспроизводящей контур части пятиконечной звезды. Словесный элемент «ювелирная сеть» примыкает к указанному графическому элементу справа и расположен на одной горизонтальной линии с его нижней частью. Цифровой элемент «585» расположен над словесным элементом и справа от ломаной линии графического элемента, воспроизводящей контур части пятиконечной звезды.

Следует отметить, что цифровой элемент «585» имеет характерное графическое исполнение, обусловленное цветом, а графический элемент, также представленный в цветном исполнении, является не простой, а сложной геометрической фигурой.

Кроме того, их сочетание образует единую композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее

элементов: числовой ряд «585» воспринимается визуально продолжением изобразительного элемента, примыкая к стилизованной пятиконечной звезде белого цвета, образ которой обуславливается ломаной линией графического элемента, воспроизводящей контур части такой звезды.

Указанное позволяет сделать вывод о наличии различительной способности у данных элементов, объединенных единым композиционным решением, и, следовательно, у обозначения в целом.

Вместе с тем, как отмечено в оспариваемом решении экспертизы, число «585» является установленной Правительством Российской Федерации пробой для изделий из драгоценных металлов, регламентирующей соответствующее содержание драгоценного металла (золота) в сплаве (см. Интернет-портал [«http://nra-gov.garweb.ru»](http://nra-gov.garweb.ru)).

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что цифровой элемент «585» в отношении товаров 14 класса МКТУ будет указывать на материал или состав сырья, из которого они изготовлены, то есть характеризовать эти товары. Следовательно, элемент «585» в отношении товаров 14 класса МКТУ может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент.

Однако, для услуг 35, 36 и 40 классов МКТУ элемент «585» не является описательным, поскольку в отношении услуг семантически нейтрален и способен в составе вышеописанной единой композиции вызывать ассоциативные образы и домысливания.

В свою очередь, словесный элемент «ювелирная сеть» означает совокупность организаций, предприятий, имеющих отношение к производству, реализации изделий из драгоценных металлов и камней (см. С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка», М.: Азбуковник, 1999, с.714, 914), то есть представляет собой видовое наименование предприятия.

Указанное позволяет включить словесный элемент «ювелирная сеть» в состав товарного знака только как неохраняемый элемент в отношении всего перечня товаров и услуг, что заявителем в возражении и не оспаривается.

Ограничение перечня товаров и услуг, приведенного в заявке, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении части товаров и услуг, как уже отмечалось выше, также не оспаривается.

Что касается выдвинутого коллегией Палаты по патентным спорам на рассмотрение участниками заседания дополнительного основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, установлено следующее.

Представленное лицом, подавшим возражение, упомянутое выше письмо от 03.05.2007 Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирной палаты России) позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с государственными пробирными клеймами Российской Федерации, используемыми в настоящее время.

Согласно данному письму, в настоящее время для клеймения ювелирных изделий (золота) 585 пробы используется только государственное пробирное клеймо, представляющее собой знак удостоверения в виде изображения женской головы в кокошнике и знак пробы в виде изображения трехзначного числа «585». Соответственно, знак удостоверения государственного пробирного клейма СССР в виде изображения пятиконечной звезды с помещенными внутри нее серпом и молотом в настоящее время на ювелирных изделиях не проставляется.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.10.2006, изменить решение экспертизы от 30.08.2006 и зарегистрировать обозначение по заявке №2005729097/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г (526) 585 [для товаров 14 класса МКТУ]; ювелирная сеть.

(591) белый, красный, оранжевый.

(511)

14 – амулеты, блюда из благородных металлов, бонбоньерки из благородных металлов, браслеты, брелоки, броши, булавки [бижутерия], булавки декоративные, булавки для галстуков, бюсты, вазы из благородных металлов, вазы настольные,

емкости для домашнего хозяйства, зажимы для галстуков, запонки, знаки, золото необработанное или чеканное, игольницы, изделия золотые и серебряные [за исключением ножей, вилок, ложек], изделия с покрытиями из благородных металлов, изделия художественные, изделия ювелирные, канделябры [подсвечники], колье, кольца для салфеток из благородных металлов, кольца и валики из драгоценных металлов для полотенце держателей, кольца, перстни, коробки, коробки для сигар, корпуса для часов, медали, медальоны, металлы благородные, необработанные или частично обработанные, монеты, мундштуки для сигар, мундштуки для сигарет, пепельницы, подносы [для напитков], подносы бытовые, подставки для яиц, портмоне, портсигары, пряжки, пурпуринцы из благородных металлов, серьги, сигаретницы, сигарницы, слитки благородных металлов, солонки, сплавы благородных металлов, статуи, статуэтки, украшения, флаконы, футляры для ювелирных изделий, цепи, цепочки для часов, часы [за исключением наручных], часы [наручные], часы - браслет.

35 – административная обработка заказов клиентов [покупателей], аренда площадей для размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных, деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, представление [презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи, прогнозирование

экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги ювелирных магазинов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, сведения о деловых операциях, службы сравнения цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

- 36 – оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка предметов нумизматики, оценка произведений искусства, поручительство, услуги ломбардов, хранение в сейфах, хранение ценностей.
- 40 – гальванопокрытие, гравирование, закалка металлов, золочение, информация по вопросам обработки материалов, литография, лужение, меднение, никелирование, обработка металлов, обрамление художественных работ, пайка, плакирование металлов, прокатка в тонкие листы, серебрение, скрайбирование лазерное, фотографировка, фрезерование, цинкование.