

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 06.12.2007, поданное Саламатиным А.А., на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 08.10.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2006725215/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006725215/50 с приоритетом от 01.09.2006 является индивидуальный предприниматель Саламатин Андрей Александрович (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в левой части обозначения – силуэт женщины с ожерельем в проёме двери, и словесные элементы в правой части обозначения - словосочетание «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА», выполненное отненными буквами русского алфавита серого цвета на белом фоне, также словесный элемент «УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», выполненный мелким шрифтом буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров/услуг 14 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 08.10.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны слов «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА» и «УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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).

Решение обосновано тем, что слова «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА» не обладают различительной способностью, а слова «УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» воспроизводят видовое наименование предприятия.

В возражении от 06.12.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразив согласие с мнением экспертизы об исключении из правовой охраны слов «УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», считает другой словесный элемент «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА» охраноспособным, приводя следующие аргументы:

- наличие своеобразного графического исполнения указанного элемента усиливает способность выполнять функцию индивидуализации товаров/услуг, поэтому обладает различительной способностью;

- обозначение приобрело различительную способность в связи с активной деятельностью (с 2000 года) заявителя как индивидуального предпринимателя, автора ювелирных коллекций и генерального директора компании «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА»;

- заявитель под наименованием «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА» принимает участие в крупнейших российских и международных выставках, что свидетельствует об известности заявленного обозначения большому кругу потребителей и их информированности о производителе и поставщике ювелирных изделий и фирмы, оказывающей услуги в области ювелирного дела.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2006725215/50 без исключения из правовой охраны словесного элемента «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА».

В качестве приложения к возражению были представлены копии рекламы с использованием заявленного обозначения из каталогов ювелирных выставок, а также из СМИ на 6 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необсужденными.

С учетом даты (01.09.2006) поступления заявки № 2006725215/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям, относятся, в частности, простые наименования товаров/услуг; обозначения категории качества товаров/услуг; указание свойств товаров/услуг (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья и др.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным. Оно состоит из изобразительного элемента, выполненного в виде женского силуэта на фоне белого прямоугольника словесных элементов, выполненных справа от изобразительного элемента: словосочетания «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА» и слов «УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ».

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается заявителем в отношении товаров/услуг 14 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Словесный элемент «УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», как правомерно указано в решении экспертизы, воспроизводит видовое наименование предприятия, и является неохраняемым элементом знака (пункт 1 статьи 6 Закона), что не оспаривается самим заявителем.

Другое словосочетание заявленного комбинированного обозначения «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА» благодаря лексическому значению составляющих его элементов, носит описательный характер, так как является общепринятым в сфере деятельности заявителя и способно вызвать у потребителей прямые ассоциации с товарами/услугами 14 и 35 классов МКТУ заявленного перечня. Поскольку указанный словесный элемент не занимает доминирующего

положения в заявленном обозначении и выполнен с использованием оригинальной графики, вывод экспертизы о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в целом без предоставления самостоятельной правовой охраны указанному словесному элементу, правомерен.

Довод заявителя о том, что показателем различительной способности элементов заявленного обозначения является оригинальное графическое исполнение, неубедителен, поскольку расположение всех элементов вышеуказанного обозначения, а также его графическое решение, не позволяет воспринимать заявленное обозначение иначе, чем комбинацию словесных и изобразительных элементов.

Утверждение заявителя о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров/услуг не имеет документального подтверждения. В связи с этим, нет оснований считать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность на территории Российской Федерации и отличает товары/услуги, предоставляемые заявителем, от однородных товаров/услуг других лиц-участников хозяйственного оборота.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам

РЕШИЛА:

Отказать в удовлетворении возражения от 06.12.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 08.10.2007.