

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 11.05.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГлавКапСтрой», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340694, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005729097 с приоритетом от 14.11.2005 зарегистрирован 29.12.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №340694 в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Смирнова Александра Сергеевича, Санкт-Петербург, в настоящее время знак принадлежит ООО «585», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



состоящее из изобразительного элемента в виде сложной геометрической фигуры, правая часть которой представляет собой стилизованное изображение части пятиконечной звезды. Справа от изобразительного элемента расположены цифры «585», под которыми находятся словесные элементы «ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем данные словесные элементы выполнены более мелким размером по сравнению с цифрами «585». Знак выполнен в белом, красном, оранжевом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.05.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «торговля оптовая ювелирными изделиями», среди дополнительных видов деятельности есть такие как «производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней», «деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами», «торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами», «торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах», «торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет», «денежное посредничество», «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «ремонт часов и ювелирных изделий»;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка №2018718716 на регистрацию комбинированного товарного знака «585.RU» в отношении товаров и услуг 08,14,16,35,40,42 классов МКТУ, и оспариваемый товарный знак может препятствовать в регистрации товарного знака по заявке №2018718716 в отношении заявленных услуг 35,40 классов МКТУ;

- входящее с состав оспариваемого товарного знака число «585» не имеет характерного графического исполнения и не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в число цифр, следовательно, данное число относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- кроме этого, входящее с состав оспариваемого товарного знака число «585» (проба золота) может быть воспринято как прямое указание на назначение и свойства зарегистрированных услуг 35, 36, 40 классов МКТУ, в связи с этим, также относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №340694 недействительной в части предоставления правовой охраны числу «585» в отношении всех услуг 35, 36, 40 классов МКТУ и внести в товарный знак по свидетельству №340694 изменения, отражающие отнесение числа «585» к неохраняемым элементам товарного знака.

С возражением были представлены следующие документы:

1. Информация о товарном знаке по свидетельству №340694 с официального сайта Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» на 3 л. в 2 экз.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ от 10.05.2018 о ООО «ГлавКапСтрой» на 6 л. в 2 экз.;
3. Копия уведомления о приеме и регистрации заявки на товарный знак №2018718716 от 08.05.2018г. на 1 л. в 2 экз.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт подачи заявки не может явиться подтверждением заинтересованности, поскольку не представлено документов, подтверждающих ведение однородной деятельности, а именно - торговли ювелирными изделиями;

- кроме того, заявка №2018718716 была подана 08.05.2018, противопоставление оспариваемого товарного знака носит чисто гипотетический характер. Также следует отметить, что товарный знак оспаривается по абсолютным основаниям, то есть распространяется на любое лицо, зарегистрировавшее товарный знак с нарушением установленных требований. Вместе с тем, сама заявка подана в отношении таких же классов, для которых товарный знак зарегистрирован, и обозначение включает аналогичный элемент «585». Иными словами, лицу, подавшему возражение, должно быть отказано в регистрации товарного знака по заявке по тем же основаниям, по которым оспаривается товарный знак. Таким образом, у лица, подавшего возражение, отсутствует основанный на Законе интерес. При принятии решения об удовлетворении возражений заявителю также должно быть отказано в регистрации по тем же основаниям;

- наличие сведений о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 029-214 КДЕС. Ред 2) указанных в сведениях о юридическом лице, не демонстрирует ведения реальной деятельности;

- лицо, подавшее возражение, не осуществил необходимые действия, требуемые для начала осуществления заявленной деятельности;

- заинтересованность в оспаривании должна доказывать, что оспариваемый товарный знак затрагивает законные интересы лица, которые могут выражаться, например, в невозможности сопровождать свою деятельность сходным товарным знаком. Лицо,

подавшее возражение, заявляет о том, что является игроком рынка ювелирных изделий, а значит не могло не знать о наличии разветвленной сети ювелирных магазинов и ломбардов, сопровождающей свою деятельность оспариваемым товарным знаком, по всей территории Российской Федерации, включающей в себя 811 салон в 240 городах России и СНГ с 2005 года и около 700 ломбардов в 219 городах;

- цифры «585», включенные в оспариваемое обозначение, имеют характерное графическое исполнение, обусловленное цветом, они не являются самостоятельным элементом обозначения, а являются частью композиции, в которую, наряду с цифрами входят оригинальный изобразительный элемент, представляющий собой незакрытый прямоугольник, в левой части которого расположен изобразительный элемент, напоминающий часть звезды, а под композицией расположены словесные элементы «ювелирная сеть», имеющие большую длину по отношению к другим элементам;

- вся композиция оспариваемого товарного знака выполнена в цвете, она яркая и запоминающаяся. Ни один из элементов не является самостоятельным, а в целом воспринимается как законченная, проработанная авторская композиция, в силу чего нет оснований вычленять из законченного образа один элемент;

- данный вывод нашел свое отражение в заключении коллегии от 27.06.2007 (приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.09.2007 по заявке №2005729097), при регистрации товарного знака было принято во внимание приобретение различительной способности, в том числе оспариваемого элемента;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «585» может быть воспринято как прямое указание на назначение услуг 35, 36, 40 классов МКТУ, не обоснован, поскольку не было представлено ни одного аргумента, доказывающего доводы лица, подавшего возражение;

- при принятии решения о регистрации оспариваемого товарного знака цифры «585» были исключены из охраны для товаров 14 класса МКТУ, поскольку они воспроизводят клеймо для ювелирных изделий, однако в отношении иных услуг данные цифры имеют фантазийный характер;

- также правообладателем было представлено письмо от 03.05.2007 из Министерства Финансов России Российской Государственной пробирной палаты, в котором указывается, что заявленное обозначение ООО «Ювелирная сеть - 585» не является сходным до степени

смещения с используемым в настоящее время государственными пробирными клеймами Российской Федерации;

- начиная с 2005 года правообладатель ведет деятельность под оспариваемым товарным знаком и в настоящее время продолжает развиваться. Сейчас сеть насчитывает 811 салон в 240 городах России и СНГ и около 700 ломбардов в 219 городах. Все магазины и ломбарды обозначены оспариваемым товарным знаком и имеют единый стиль;

- лицензиатами правообладателя являются более 18 различных юридических лиц, а также зарегистрировано 13 концессий. Одна из последних концессий была зарегистрирована 12.07.2018, что свидетельствует, о том, что бизнес постоянно развивается, а товарный знак интенсивно используется на всей территории России. Информация о сети доступна в сети Интернет неограниченному кругу лиц. За время использования товарного знака информация о нем доступна не только потребителям ювелирных изделий, но всем игрокам рынка торговли ювелирными изделиями (подтверждение лицензионные соглашения);

- для того, чтобы доказать приобретение различительной способности товарного знака на текущую дату и дату регистрации товарного знака, по запросу правообладателя всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование (далее - ВЦИОМ). На основании результатов, полученных ВЦИОМ был сделан вывод о приобретении товарным знаком различительной способности для ювелирных изделий и услуг ювелирных магазинов в результате его широкого использования.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №340694.

К отзыву были приложены следующие материалы:

4. Распечатка сведений о бухгалтерской отчетности лица, подавшего возражение, из системы casebook (на 2 листах);
5. Копии эфирных справок за 2017 год (на 674 листах);
6. Копия отчета ВЦИОМ (на 12 листах);
7. Копия Свидетельства ОГРН серия 78 № 007202822 (на 1 листе);
8. Копия Свидетельства ИНН серия 78 № 007202823 (на 1 листе);
9. Копия Устава ООО «585» (новая редакция) утвержден Протоколом общего собрания ООО «585» от 23 мая 2013 г. (на 17 листах);

10. Копия Изменений к Уставу ООО «585», утвержденные Внеочередным общим собранием участников ООО «585» (Протокол б/н от 31 марта 2014 года) (на 1 листе);
11. Выписка из ЕГРЮЛ от 30.07.2018 г. № ЮЭ9965-18-6626296 на ООО «585» (на 10 листах);
12. Копия Протокола общего собрания участников ООО «585» от 19.07.2012 г. (на 1 листе);
13. Копия Протокола общего собрания участников ООО «585» от 23.05.2013 г. (на 1 листе);
14. Копия Протокола Внеочередного общего собрания участников ООО «585» от 17.07.2018 г. (на 1 листе);
15. Копия Уведомления о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) с отметкой о принятии от 23 ноября 2005 г. (на 2 листах);
16. Копия Решения о регистрации товарного знака (знака обслуживания) с отметкой о принятии от 30 августа 2006 г. (на 4 листах);
17. Копия Ответа на уведомление от 22.06.2006 г. (на 3 листах);
18. Копия Решения Роспатента о регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 03.09.2007 г. (на 14 листах);
19. Копия Возражения на решение Экспертизы о регистрации товарного знака с отметкой о принятии от 19.10.2006 г. (на 5 листах);
20. Копия Возражения на решение Экспертизы о регистрации товарного знака от 12.10.2006 г. (на 12 листах);
21. Копия Решения об изменении наименования заявителя с отметкой о принятии от 25.12.2007 г. (на 1 листе);
22. Копия Заявления от 13.11.2007 г. с отметкой о принятии от 14.11.2007 г. (на 4 листах);
23. Копия Возражения на решение экспертизы о регистрации товарного знака от 25 сентября 2006 г. (на 4 листах);
24. Копия Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 340694 (на 1 листе);

25. Копия Договора № 026/Ю об отчуждении исключительного права на товарный знак в связи с внесением в уставный капитал от 05.05.2010 г. (на 3 листах);

25. Копия Приложения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №340694 (на 1 листе).

Лицом, подавшим возражение был представлен ответ на отзыв, доводы, которого сводятся к следующему:

- довод ООО «585» о том, что возражение подано не заинтересованным лицом, является неверным;

- довод о том, что лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2018718716 на регистрацию комбинированного товарного знака «585.RU» в отношении товаров и услуг 08, 14, 16, 35, 40, 42 классов МКТУ носит гипотетический характер и вывод, что лицу, подавшему возражение, должно быть отказано в регистрации товарного знака по тем же основаниям, по которым оспаривается товарный знак, и далее, таким образом, у лица, подавшего возражение, отсутствует основанный на законе интерес, является неверным;

- в отличие от оспариваемого товарного знака, товарный знак по заявке №2018718716 представляет собой композицию, состоящую из выполненных в характерном графическом исполнении цифр «585», справа от которых оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «RU»;

- виды деятельности, указанные в карте специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями от 31.01.2017, однородны зарегистрированным услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, ввиду чего данный товарный знак затрагивает экономические интересы лица, подавшего возражение;

- цифры «585», входящие в состав оспариваемого товарного знака, не имеют характерного графического исполнения и не образуют композицию, данный вывод подтвержден решением о регистрации оспариваемого товарного знака по заявке №2005729097 от 30.08.2006, в котором все цифры и слова являются неохраняемыми для товаров 14 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, не согласно с указанным решением в части предоставления правовой охраны в отношении услуг 35, 36, 40 классов МКТУ, поскольку число «585» может быть воспринято как прямое указание на назначение и свойства зарегистрированных услуг;

- все представленные правообладателем документы о доказательстве различительной способности датированы позже даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

С ответом на отзыв были приложены следующие материалы:

26. Копия упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год на 8 л. в 1 экз.;
27. Копия карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями от 31.01.2017 на 4 л. в 1 экз.;
28. Копия уведомления о постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера от 31.01.2017 на 1 л. в 1 экз.;
29. Словарь иностранных слов русского языка на 3 л. в 1 экз.;
30. Толковый словарь Дмитриева на 2 л. в 1 экз.

С учетом даты (14.11.2005) приоритета товарного знака по свидетельству №340694 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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) 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение




состоящее из изобразительного элемента в виде сложной геометрической фигуры, правая часть которой представляет собой стилизованное изображение части пятиконечной звезды. Справа от изобразительного элемента расположены цифры «585», под которыми находятся словесные элементы «ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем данные словесные элементы выполнены более мелким размером по сравнению с цифрами «585». Знак выполнен в белом, красном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 40 классов МКТУ. Цифры «585» являются неохраняемыми элементами для товаров 14 класса МКТУ. Словесные элементы «ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ» являются неохраняемыми элементами обозначения для всех товаров и услуг.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть

подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что им подана заявка №2018718716 на регистрацию комбинированного



товарного знака «» в отношении товаров и услуг 08, 14, 16, 35, 40, 42 классов МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак может препятствовать регистрации указанного товарного знака.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены документы [26, 27, 28] из которых следует, что он ведет хозяйственную деятельность в области ювелирных изделий.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «ГлавКапСтрой» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340694 в отношении услуг 35, 36, 40 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340694 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, а именно оспаривается предоставление самостоятельной правовой охраны числу «585» в отношении услуг 35, 36, 40 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Оспариваемый товарный знак 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 приводит к качественно иному восприятию элемента «585» в составе композиции и позволяет сделать вывод о наличии различительной способности у элементов, объединенных единым композиционным решением, и, следовательно, у обозначения в целом.

В силу изложенного коллегией сделан вывод о том, что рассматриваемое изображение является придуманным, оригинальным, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №340694 обладает различительной способностью и не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также учла тот факт, что согласно представленным материалам правообладатель использует оспариваемый товарный знак, который приобрел дополнительную различительную способность.

Кроме того, в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака (пункт с- (1) статьи 6 *quinquis*).

В этой связи коллегией также принято во внимание, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован более 10 лет назад при этом он активно используется правообладателем. Начиная с 2005 года ювелирная сеть продолжает развиваться и в настоящее время. В настоящий момент ювелирная сеть насчитывает

811 салонов в 240 городах России и СНГ и около 700 ломбардов в 219 городах. Все магазины и ломбарды обозначены оспариваемым товарным знаком и имеют единый стиль. Данные магазины активно рекламируются правообладателем, что усиливает различительную способность оспариваемого товарного знака в глазах потребителей и делает его более узнаваемым.

Кроме того, правообладателем было предоставлено социологическое исследование для того, чтобы доказать приобретение различительной способности товарного знака на текущую дату и дату регистрации товарного знака.

В ходе исследования респондентам были заданы вопросы относительно узнаваемости и использования оспариваемого товарного знака. Больше половины респондентов (56%) узнали товарный знак и столько же людей отметили, что знают ювелирный магазин под данным обозначением. При этом, большинству из опрошенных ювелирный магазин под обозначением стал известен в период с 2009 по 2018 год (всего 82%) и почти каждый второй знает ювелирный магазин под обозначением более 5 лет. Всего 87% опрошенных на открытый вопрос о товарах или услуге, для которых используется товарный знак отметили ювелирный магазин и ювелирные изделия и столько же людей из предложенного списка выбрали вариант «ювелирный магазин». Из опроса следует, что преобладающее большинство респондентов воспринимают оспариваемый товарный знак именно в отношении услуг ювелирных магазинов или ломбардов.

Таким образом, оспариваемый товарный знак активно используется правообладателем, являющимся одним из крупнейших представителей на рынке торговли ювелирными изделиями.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.05.2018 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №340694.