

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 с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 19.11.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МЮЗ ЭЛИТ», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №331372, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке № 2005732065/50 с приоритетом от 12.12.2005 была произведена 08.08.2007 за №331372 на имя Компании (Анштальт) «Мэйнпат Груп Эстеблишмент», Княжество Лихтенштейн (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения цепочки и не имеющего смыслового значения словесного элемента «ЭЛИТ», выполненного стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.11.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в виду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, охрана указанному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак по свидетельству №331372, а именно, его словесный элемент «ЭЛИТ» является тождественным охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части), принадлежащему другому лицу и получившему право на это наименование ранее даты (12.12.2005) поступления заявки №2005732065/50 на регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров и услуг.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— словесный элемент “ЭЛИТ” оспариваемого товарного знака является частью фирменного наименования ООО “МЮЗ ЭЛИТ”;

— право на это наименование ООО “МЮЗ ЭЛИТ” получило с даты его регистрации, а именно, с 29.04.2002, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

— условная часть фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «МЮЗ ЭЛИТ» состоит из аббревиатуры «МЮЗ», являющейся общепринятым сокращением Московского ювелирного завода (см. «Новый словарь сокращений русского языка», издательство «ЭТС», Москва, 1995г. и Электронный словарь сокращений русского языка), и словесного обозначения «ЭЛИТ», которое представляет собой оригинальную часть фирменного наименования;

— основным видом деятельности ООО “МЮЗ ЭЛИТ” согласно учредительным документам является производство, ремонт и реализация ювелирных изделий и полуфабрикатов из драгоценных металлов и драгоценных камней, организация ювелирных магазинов и салонов, что подтверждается представленными документами о деятельности последнего до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в том числе сведениями об объемах выпуска и реализации ювелирной продукции, дипломами международных и всероссийских выставок, публикациями в средствах массовой информации (см. приложения);

— регистрация оспариваемого знака произведена в отношении части товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, которая однородна товарам, производимым лицом, подавшим возражение;

— оспариваемый товарный знак свидетельству № 331372 способен породить в сознании потребителя представление об изготовителе товаров и оказываемых им услуг, не соответствующее действительности;

— ювелирные изделия ООО «МЮЗ ЭЛИТ» поставляются во все крупные города и регионы России, а также - в страны ближнего зарубежья – Украину, Белоруссию, Молдавию, Казахстан;

— предприятие является одним из ведущих российских производителей ювелирных украшений, а доля рынка ООО «МЮЗ ЭЛИТ» в данном секторе с 2002 г. стабильно составляет 7-7,5%;

— представленные справки о выпуске готовой продукции отражают объемы производства ООО «МЮЗ ЭЛИТ» и динамику его роста;

— об известности ООО «МЮЗ ЭЛИТ» в России и за ее пределами свидетельствуют дипломы специализированных международных и всероссийских выставок, в которых, начиная с 2002г. – года создания ООО «МЮЗ ЭЛИТ», лицо, подавшее возражение, неоднократно принимало участие и представляло свои изделия (см. приложения);

— о деятельности ООО «МЮЗ ЭЛИТ» и его известности среди потребителей свидетельствуют также публикации в средствах массовой информации;

— представленные документы свидетельствуют о возможности возникновения у потребителя устойчивых ассоциаций, связанных с тем, что производителем товаров, маркированных обозначением «ЭЛИТ», является лицо, подавшее возражение, а не правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 331372, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

В возражении выражена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №331372 недействительной в отношении части товаров 14 («ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов или покрытые ими (за исключением принадлежностей для конской сбруи); обработанные драгоценные и полудрагоценные камни; цепочки и браслеты для часов; драгоценные камни; благородные металлы; бижутерия; медали; знаки различия; амулеты; брелоки;

монеты» и части услуг 35 («продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); группирование товаров в торговых залах для удобства приобретения и изучения потребителями (услуги магазинов); организация выставок с коммерческой целью») классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из ЕГРЮЛ от 20.09.2007г. на 16 л.[1];
- СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый реестр юридических лиц на 1л.[2];
- «Новый словарь сокращений русского языка», издательство «ЭТС», Москва, 1995г. на 2-х л. и словарь сокращений русского языка – Sokr. ru на 1л.[3];
- выписка из Устава на 7 л.[4];
- свидетельство о постановке на специальный учет от 6 ноября 2003г. на 1л.[5];
- карта постановки на специальный учет в Государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты на 4 л.[6];
- карта распространения продукции ООО «МЮЗ ЭЛИТ» на 1л.[7];
- справки о выпуске продукции на 2 л.[8];
- копии Дипломов выставок на 27 л.[9];
- копии публикаций на 45 л.[10] .

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, поданным ООО «МЮЗ ЭЛИТ», правообладатель представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами указанного возражения и просьба об отказе в его удовлетворении.

Данный отзыв мотивирован следующими доводами:

- сравниваемые обозначения «МЮЗ ЭЛИТ» и «ЭЛИТ» не являются тождественными;

- аббревиатура МЮЗ действительно означает Московский ювелирный завод, но это не общепринятое сокращение, а вымышленное обозначение, составленное из начальных букв этого словосочетания и являющееся охраноспособным;
- словесное обозначение «МЮЗ» является сильным элементом оригинальной части фирменного наименования «МЮЗ ЭЛИТ», словесный элемент «ЭЛИТ» является только дополнением к словесному обозначению «МЮЗ», указывающим на качество изготавливаемых товаров;
- толкование общепринятых аббревиатур в отношении фирменных наименований отсутствует в законодательстве РФ;
- в связи с различием природы товарного знака и фирменного наименования критерии сходства их между собой должны быть различными, поскольку они изначально предназначены для разных групп потребителей.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия Словаря сокращений современного русского языка, Г.Н. Складская, М., ЭКСМО, 2004, с.236-237 на 3 л. [11];
- сведения о регистрациях товарных знаков на 14 л. [12];
- распечатки из сети Интернет на 9 л.[13];
- копия страниц Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, М., 1999, с.6 на 3 л. [14];
- распечатка с сайта <http://www.adamas.ru> о деятельности компании АДАМАС на 1л.[15].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.12.2005) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, №4322, и введенные в действие с 10.05.2003г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.5.1 Правил).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения нескольких звеньев цепочки и не имеющего смыслового значения словесного элемента «ЭЛИТ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется для товаров 14, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Фирменное наименование в соответствии с представленными учредительными документами Общества с ограниченной ответственностью «МЮЗ ЭЛИТ» [2, 4] является: полным на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «МЮЗ ЭЛИТ», сокращенным – ООО «МЮЗ ЭЛИТ». Датой регистрации Общества с ограниченной ответственностью «МЮЗ ЭЛИТ» и, соответственно, датой возникновения права на фирменное наименование на основании его государственной регистрации является 29 апреля 2002г. Следовательно, ООО «МЮЗ ЭЛИТ» получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета (12.12.2005) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «ЭЛИТ» и часть фирменного наименования «ЭЛИТ» являются тождественными.

Представленные в возражении материалы [1,2,4,5,6] свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «МЮЗ ЭЛИТ» было зарегистрировано в Российской Федерации в качестве юридического лица, зарегистрировано соответствующим образом в налоговом органе и поставлено на специальный учет в Государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты на основании Федерального закона РФ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Фирменное наименование ООО «МЮЗ ЭЛИТ» содержит указание на организационно-правовую форму – Общество с ограниченной ответственностью

(ООО) и обозначение «МЮЗ ЭЛИТ», в котором МЮЗ представляет собой общепринятое сокращение наименования «Московский ювелирный завод», что подтверждается источниками информации [3] и является указанием на вид деятельности предприятия. В связи с этим можно сделать вывод о том, что основную индивидуализирующую функцию в фирменном наименовании выполняет обозначение «ЭЛИТ».

Относительно однородности товаров и услуг следует отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №331372 зарегистрирован для товаров 14, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно уставным документам [4] основным видом деятельности ООО «МЮЗ ЭЛИТ» является производство, ремонт и реализация ювелирных изделий и полуфабрикатов из драгоценных металлов и драгоценных камней, организация ювелирных магазинов и салонов.

Представленные лицом, подавшим возражение, рекламные публикации в специализированных изданиях, таких как «Ювелирное обозрение», «Экспресс-Ювелир», «Русский ювелир», «Ювелирный мир», а также «Русский Ювелирный Каталог» за январь-февраль 2005 и ювелирный журнал-каталог «ЗОЛОТОЙ» за 2004, 2005 гг., в которых представлены эксклюзивные ювелирные украшения ООО «МЮЗ ЭЛИТ» [10], дипломы всероссийских и международных выставок [9] свидетельствуют о том, что ООО «МЮЗ ЭЛИТ» является производителем ювелирных изделий. В указанных материалах представлены кольца, серьги, броши, колье, цепи, кулоны из золота с драгоценными камнями, в частности, комплект (кольцо и серьги) «Звезда океана» из золота 750 пробы с бриллиантами, синими сапфирами и топазами, брошь «Пробуждение» из золота 750 пробы с бриллиантами и желтыми сапфирами, колье «Изумрудная княжна» из золота 750 пробы с бриллиантами и изумрудами и т.д.

Принимая во внимание вышеизложенное, следует признать однородными товары, производимые лицом, подавшим возражение, и часть товаров 14 и

связанных с ними услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку они относятся к одному виду/роду, выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

Таким образом, существование фирмы ООО «МЮЗ ЭЛИТ» до даты приоритета оспариваемой регистрации и сфера ее деятельности на территории Российской Федерации, что было установлено Палатой по патентным спорам в результате анализа представленных документов, позволяют сделать вывод о несоответствии регистрации № 331372 комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЭЛИТ» требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении части товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку “ЭЛИТ” согласно возражению оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не всегда является очевидной и может определяться через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Широкая известность в России и за рубежом среди потребителей эксклюзивных ювелирных изделий из драгоценных металлов с драгоценными камнями производителя этих изделий ООО «МЮЗ ЭЛИТ» в течение достаточно длительного времени (начиная с 2002 года), т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют представленные в возражении материалы [1, 2, 4, 7 - 10], привела к устойчивой ассоциативной связи между товаром и его производителем – ООО «МЮЗ ЭЛИТ».

Согласно справкам [8], представленным должностными лицами ООО «МЮЗ ЭЛИТ», объемы выпуска ювелирной продукции до даты приоритета оспариваемого знака составили: в 2002 году — изделия из золота 585 пробы 112415 шт. на сумму 57 111 886 руб., 750 пробы – 2230 шт. на сумму 1 328 782 руб.; в 2003 году — из

золота 585 пробы - 254649 шт. на сумму 157 853 618 руб., 750 пробы - 5378 шт. на сумму 3 900 380 руб.; в 2004 году — из золота 585 пробы - 315380 шт. на сумму 208 783 791 руб., 750 пробы - 7892 шт. на сумму 6 647 681 руб.; в 2005 году — из золота 585 пробы – 431098 шт. на сумму 300 334 432 руб., 750 пробы – 12382 шт. на сумму 11 151 287 руб.

Продукция ООО «МЮЗ ЭЛИТ» поставлялась во все крупные города и регионы Российской Федерации, о чем свидетельствует Золотая карта России от Московского ювелирного завода «Элит»[7].

ООО «МЮЗ ЭЛИТ» является участником и дипломантом многочисленных всероссийских и международных выставок, среди которых ежегодная Московская международная ювелирная и часовая выставка «Ювелир» (2003, 2004, 2005), международная отраслевая ювелирная выставка «Junwex Самоцветы России 2004» (Санкт-Петербург), международная специализированная выставка-ярмарка «ИнтерЮвелир»(2003, 2004, 2005) (г. Сочи), международные выставки «ЮвелирЭкспоУкраина-2004 (г. Киев) и «Ару-2004» (г. Алма-Ата). Ежегодно, начиная с 2002г. предприятие принимает участие в конкурсе, проводимом алмазодобывающей компанией России «АЛРОСА», имеет дипломы за ювелирные изделия в номинации «Лучшее ювелирное украшение с бриллиантами»[9].

Публикации в средствах массовой информации [10] также свидетельствуют об известности ООО «МЮЗ ЭЛИТ» и его продукции среди потребителей.

В связи с широкой известностью ООО «МЮЗ ЭЛИТ» среди потребителей ювелирной продукции не только в России, но и на международной арене, а также с учетом того, что основная индивидуализация предприятия осуществляется за счет оригинальной части «ЭЛИТ», существует большая вероятность того, что потребитель будет воспринимать не только товары 14 класса МКТУ (ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов или покрытые ими (за исключением принадлежностей для конской сбруи); обработанные драгоценные и полудрагоценные камни; цепочки и браслеты для часов; драгоценные камни; благородные металлы; бижутерия; медали; знаки различия; амулеты; брелоки; монеты), но и часть услуг 35 класса МКТУ, а именно: продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие

услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); группирование товаров в торговых залах для удобства приобретения и изучения потребителями (услуги магазинов), сопровождаемых обозначением «ЭЛИТ», как товары и услуги одного и того же производителя – ООО «МЮЗ ЭЛИТ».

Таким образом, использование правообладателем оспариваемого товарного знака для маркировки части товаров 14 и части услуг 35 классов МКТУ способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства (длительность использования, участие во всероссийских и международных выставках, объемы продаж, публикации в СМИ) привели к тому, что оспариваемый товарный знак ассоциируется в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение, а именно: ООО «МЮЗ ЭЛИТ».

Такие возможные представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо.

В силу изложенного обстоятельства оспариваемое обозначение по свидетельству №331372 способно ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров/услуг, маркированных таким знаком, и, следовательно, не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5.1 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 19.11.2007, признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №331372 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

14 - часы, корпуса и футляры для них; посуда и столовые принадлежности, бытовая и кухонная утварь, курительные принадлежности, туалетные принадлежности из благородных металлов.

16 - печатная продукция, в том числе буклеты, плакаты, брошюры, книги, фотоальбомы, открытки, журналы; канцелярские принадлежности; писчебумажные товары; упаковочные материалы, включенные в 16 класс; сумки, пакеты, мешки, конверты для упаковки пластиковые или бумажные.

35 - реклама, в том числе интерактивная, административная деятельность в сфере бизнеса, помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями; организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью.