


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 30.11.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гранат», Костромская область, город Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021755802, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2021755802 подано на регистрацию 02.09.2021 на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «  », состоящее из словесных элементов «GRANAT JEWELRY», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Роспатентом было принято решение от 25.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021755802 в отношении всех заявленных

товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, как несоответствующее требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение состоит из словесных элементов «GRANAT», «JEWERLY» (Granat – транслитерация латинскими буквами слова «гранат» - драгоценный камень темно-красного, иногда красновато-зеленого или почти черного цвета. Jewerly – в переводе с английского языка – ювелирные изделия, драгоценности. / См. Интернет переводчики: <https://translate.google.com>. <https://translate.yandex.ru>. Интернет-словари: Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940 на сайте [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru)), которые являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары и услуги, указывая на их вид, свойства, назначение.

Поскольку неохраняемые элементы «GRANAT», «JEWERLY» занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, то оно не может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с



товарным знаком «  
» по свидетельству №505546, с приоритетом от 13.05.2012, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ, срок действия которого истек 14.05.2022 [1].

В соответствии с пунктом 2 статьей 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по

истечения срока действия исключительного права для подачи указанного заявления.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с указанием экспертизы о том, что словесный элемент «JEWERLY» не обладает различительной способностью, о чем заявителем было указано в поданной заявке на регистрацию товарного знака;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GRANAT» является фантазийным. Указаний на то, что словесный элемент «GRANAT» имеет значение «драгоценный камень» заявка на товарный знак не содержит;

- слово «GRANAT», рассматриваемое экспертизой как транслитерация слова «Гранат», имеет несколько значений;

- согласно Толковому словарю Ожегова под «Гранатом» понимается также южное дерево, а также круглый зернистый темно-красный плод его с многочисленными кисло-сладкими семенами;

- даже если говорить о том, что словесный элемент «GRANAT» имеет значение «драгоценный камень», то он не указывает на вид, свойство, назначение товара или назначение услуги;

- совокупность заявленных товаров 14 класса МКТУ, может быть названа «Ювелирными изделиями»;

- слово «GRANAT» ни каким образом не именуется совокупность товаров 14 класса МКТУ, то есть не является видовым понятием. Аналогично не является и видовым понятием в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- согласно толковому словарю Ожегова «Гранат» - минерал класса силикатов; прозрачный драгоценный камень, а в заявленном перечне товаров и услуг отсутствуют «Драгоценные камни» и/или «Минералы»;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GRANAT», является транслитерацией латинскими буквами слова «Гранат», которое является фирменным наименованием заявителя, используется им уже почти 15 лет, в результате чего заявленное обозначение приобрело различительную способность;

- анализ правоприменительной практики ФИПС показывает, что регистрация обозначений с подобными словесными элементами производится в отношении товаров 14 класса МКТУ по заявкам других лиц;

- относительно противопоставленного товарного знака, заявитель отмечает, что услуги 35 класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №505546, неоднородны услугам 35 класса МКТУ в отношении которых испрашивается регистрация по заявке на товарный знак №2021755802;

- согласно имеющейся в открытом доступе в сети интернет информации ООО «Гранат», являющееся правообладателем товарного знака по свидетельству №505546, осуществляет деятельность по организации мероприятий для участников международных выставок, в том числе, выкуп выставочных площадей и оформления экспозиции, подготовкой конференций и форумом, организации деловых поездок, освещение событий в СМИ. Торговлей ювелирными изделиями ООО «Гранат» (ОГРН 1107746915671) не занимается. В свою очередь, ООО «Гранат» (ОГРН 1084401008306), подавшее заявку на регистрацию товарного знака №2021755802, осуществляет деятельность по производству и реализации ювелирных изделий;

- заявленное обозначение включает в себя неохраняемый элемент «JEWELRY». Исходя из чего, потребитель не может быть введен в заблуждение относительно оказываемой услуги и ее исполнителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021755802 в отношении всех заявленных товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) от 25.08.2022 г.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гранат» (ОГРН 1084401008306);
3. Скриншоты главной страницы сайта granat-gold.ru;
4. Выпуск журнала «Лучшие украшения в России» за февраль 2022 г. (стр. 16) (копия);
5. Выпуск журнала «Jewelry Garden», лето 2022 г. (копия);

6. Договор на экспонирование ювелирных изделий на выставке № 1/22В от 16.11.2021 (копия);

7. Договор № 0601-22/0524 от 13.01.2022 (копия);

8. Договор № 0601-22/0112 от 16.01.2022 (копия);

9. Договор №0601-22/0421 от 24.12.2021 (копия);

10. Изображение бирки;

11. Договор поставки РП № 2529/19 от 02.12.2019 (копия).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (02.09.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 настоящем пункте, 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).

**GRANAT**  
JEWELRY

Заявленное обозначение «» является словесным, состоящим из словесных элементов «GRANAT JEWELRY», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в золотом цвете, в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «JEWELRY» (в переводе с английского языка означает «ювелирные изделия; драгоценность;



украшение», см. <https://www.translate.ru>), который указывает на вид, состав, назначение заявленных товаров 14 класса МКТУ, а также назначение связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. С чем заявитель выразил свое согласие.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GRANAT» является транслитерацией латинскими буквами слова «Гранат» - «минерал, драгоценный камень, обычно темно-красного цвета» (<https://gufo.me/dict/gallicisms/гранат>), является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на вид и состав товаров 14 класса МКТУ, а также на назначение услуг 35 класса МКТУ. Так, согласно сведениям сети Интернет гранат используется при производстве различных украшений (<https://sokolov.ru/jewelry-catalog/garnet/>, <https://adamas.ru/catalog/garnet/>). Таким образом, указанный словесный элемент характеризует заявленные товары 14 класса МКТУ «амулеты [изделия ювелирные]; бижутерия; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; изделия ювелирные; изделия из благородных металлов и их сплавов; кольцо [изделия ювелирные]; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; медали; медальоны [изделия ювелирные]; серьги; стразы; цепи [изделия ювелирные]; шкатулки для украшений», указывая на их вид (драгоценные изделия) и состав (с применением граната). Коллегия указывает, что услуги 35 класса МКТУ «представление потребителям товаров через Интернет; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет; услуги по оптовой или розничной продаже ювелирных изделий; услуги Интернет-магазинов» являются сопутствующими товарам 14 класса МКТУ заявленного обозначения, так как относятся

непосредственно к продаже изделий. Следовательно, в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ словесный элемент «Гранат» заявленного обозначения будет указывать на их назначение, а именно на реализацию и продвижение драгоценных изделий из граната. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, словесный элемент «GRANAT» заявленного обозначения нарушает положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего оно должно быть выведено из самостоятельной правовой охраны.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2021755802 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, оказываемых заявителем.

Коллегия отмечает, что представленные заявителем скриншот с сайта granat-gold.ru [3] действительно содержит изображение заявленного обозначения, однако, данные материалы являются лишь предложением к продаже, по ним невозможно оценить, в каких объемах и на какой территории были реализованы данные драгоценные изделия.

В отношении приложенных к возражению заявителем выпусков журнала «Лучшие украшения в России» за февраль 2017 - февраль 2022 [4] коллегия отмечает, что из данных материалов невозможно установить, в каких тиражах данный журнал выпускался, какой процент потребителей с ним знаком и на территории каких городов данные выпуски распространялись.


Что касается представленных заявителем договоров на экспонирование ювелирных изделий на выставках в 2017-2021 годов [6], коллегия сообщает, что из данных документов невозможно прийти к выводу о том, какое количество

потребителей было знакомо с продукцией заявителя, а также о географии их проведения.

Представленные заявителем договоры [7, 8, 9] не содержат в себе изображение заявленного обозначения, заключены между иными лицами, а не заявителем, кроме того датированы датами после даты приоритета заявленного обозначения, в связи с чем не может рассматриваться коллегией в качестве доказательства приобретения различительной способности заявленным обозначением.

Представленный договор поставки РП № 2529/19 от 02.12.2019 [11] также не может служить доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности, поскольку ООО «Гранат» здесь является покупателем полиграфической продукции, что не свидетельствует о широкой известности заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров и услуг заявителя представлено не было.

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «  » широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Относительно приведенных в возражении примеров товарных знаков, которые, с точки зрения заявителя, могут свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что они касаются

иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**GRANAT**  
JEWELRY

Заявленному обозначению « **GRANAT** JEWELRY » было отказано в регистрации отношении услуг 35 класса МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному обозначению был противопоставлен товарный знак [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

13.05.2022 произошло прекращение правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата внесения записи в Государственный реестр: 16.01.2023.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2022.**