

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 ППС), рассмотрела поступившее 11.11.2022 возражение, поданное ООО «ЮВЕЛИР КАРАТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709729, при этом установила следующее.

ЮВЕЛИР КАРАТ

Словесное обозначение «JEWELLER KARAT» по заявке №2022709729, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.07.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709729 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ, а также в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по ре-

зультатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ЮВЕЛИР КАРАТ JEWELLER KARAT» (где «ЮВЕЛИР / JEWELLER» (ювелир - мастер, изготавливающий ювелирные изделия; торговец ювелирными изделиями; «КАРАТ (транслитерация «KARAT») мера веса драгоценных камней, равная 0,2 г. Проба в каратах показывает количество частей чистого золота из 24 частей сплава (см. Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова, Москва, изд. «Азбуковник», 1999, стр. 914, 266, Англо-русский словарь, В. К. Мюллер, Москва, изд. «Русский язык», 1977, стр. 404; <https://dic.academic.ru/>; <https://dedpodaril.com/zoloto/imform/karat-zolota.html>), которые не обладают различительной способностью, так как являются терминами в области деятельности заявителя и не могут быть идентифицированы с конкретным изготовителем товаров 14 класса МКТУ/лицом, оказывающим услуги 35 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так как заявленное обозначение состоит только из неохраноспособных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, экспертизой было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель является правообладателем товарного знака  «JEWELLER KARAT» по свидетельству №681629, зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка; организация выставок, ярмарок в коммерческих целях; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; маркетинг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая ювелирных изделий, в том числе с использованием телемагазинов и

Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», ввиду чего заявленное обозначение предполагалось к регистрации в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2022 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 14.07.2022, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- термин - это слово или словосочетание, призванное обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. Основными источниками, позволяющими отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература;

- заявленное на регистрацию обозначение «ЮВЕЛИР KARAT JEWELLER KARAT» представляет собой фантазийное обозначение и семантически нейтральное в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, в которых словесные элементы «ЮВЕЛИР»/«KARAT»/«КАРАТ» не были выведены из пра-

вовой охраны: товарные знаки , , , «», «» по свидетельствам №№319290, 613922, 729242,

864552, 485215, зарегистрированные, в том числе, в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ;

- заявитель сообщает, что является правообладателем следующих товарных



знаков: товарного знака «JEWELLER KARAT» по свидетельству №681629, зарегистри-

рованного в отношении услуг 35 класса МКТУ, и товарного знака «» по свидетельству №871738, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ;

- обозначение «ЮВЕЛИР КАРАТ» задолго до даты приоритета (16.02.2022) заявленного обозначения использовалось заявителем при маркировки ювелирных изделий, а также размещалась на рекламных баннерах, режимных вывесках, в объявлениях в сети Интернет, в СМИ и в других многочисленных рекламных материалах заявителя, а также неоднократно использовалось ходе проведения национальных и международных выставок и торговых ярмарок (приложения №№3-30);

- таким образом, заявитель полагает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.07.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮВЕЛИР-КАРАТ»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ЮВЕЛИР-КАРАТ»;
3. Копия договора от 17.09.2002 №37787 на размещение наружной рекламы;

4. Акт выполненных работ №26 от 04.03.2011, счет-фактура №26 от 04.03.2011 (изготовление монтаж вывески);
5. Разрешение на установление вывески от 26.12.2014 №12676;
6. Разрешение на установление вывески от 30.12.2017 №56281;
7. Договор-СЧЕТ №012 от 18.02.2009, товарная накладная №13 от 02.04.2009, счет-фактура №20 от 02.04.2009;
8. Договор - счет №62 от 25.06.2014, счет-фактура №ПМ 61 от 02.09.2014, товарная накладная №14 от 02.09.2014;
9. Карточка счета 60.1 (ООО «Вкорпе») за период 01.10.2014 - 31.10.2022;
10. Карточка счета 60.1 (ООО «Глория») за период 01.10.2014 - 31.10.2022;
11. Карточка счета 60.1 (ИП Келлер Т.Ю.) за период 01.10.2014 - 31.10.2022;
12. Карточка счета 60.1 (ООО «Виарт») за период 01.10.2014 - 31.10.2022;
13. Карточка счета 60.1 (ООО «ИДЕЯ-Санкт-Петербург») за период 01.10.2014 - 31.10.2022;
14. Карточка счета 60.1 (ООО «Издательство «МКС») за период 01.10.2014 - 30.09.2022;
15. Карточка счета 60.1 (ООО «ЛПМ-Контакт») за период 01.10.2014 - 31.10.2022;
16. Карточка счета 60.1 (ООО «Мой бренд») за период 01.10.2014 - 31.10.2022;
17. Счет №1515 от 11.05.2018, счет-фактура №1513 от 07.06.2018;
18. Бланк Заказа № БЗ_38_38-1876282 от 13.10.2021 (ООО «ДубльГис»);
19. Фотоматериалы от 02.03.2018 ювелирного магазина «Ювелир- Карат», адрес: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 123А;
20. Фотоматериалы от 15.10.2018 ювелирного магазина «Ювелир- Карат», адрес: Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 118;

21. Фотоматериалы от 17.12.2018 ювелирного магазина «Ювелир- Карат», адрес: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 123А;

22. Фото рекламного баннера от 01.05.2019, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр-т, д. 24, к.1;

23. Фотоматериалы от 04.11.2019 ювелирного магазина «Ювелир- Карат», адрес: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 123А;

24. Фото рекламного баннера от 01.03.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 11;

25. Фото рекламного баннера от 07.06.2021 г., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр-т, д. 24, к.1;

26. Фото вывески на фасаде здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 123А;

27. Скриншоты официального сайта заявителя <https://jeweller-karat.ru/>;

28. Скриншоты официального сообщества «ЮВЕЛИР-КАРАТ» на сайте ВКОНТАКТЕ (<https://vk.com/jewellerkarat>);

29. Скриншот страницы Ютуб-канала (<https://youtube.com/jeweler-karat>);

30. Фото с выставки «Московская неделя моды 2021» от 09.11.2021.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.02.2022) поступления заявки №2022709729 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в

качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Заявленное обозначение по заявке №2022709729 представляет собой слово
ЮВЕЛИР КАРАТ

весное обозначение «JEWELLER KARAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 14, 35 классов.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ, а также в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

ЮВЕЛИР КАРАТ

Анализ заявленного обозначения «JEWELLER KARAT» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

ЮВЕЛИР КАРАТ

Заявленное обозначение «JEWELLER KARAT» состоит из словесных элементов «ЮВЕЛИР» (переводится на английский язык как «JEWELLER» (<https://woordhunt.ru/word/jeweller>)), «КАРАТ» (переводится на английский язык «KARAT» (<https://woordhunt.ru/word/karat>)).

Коллегия отмечает, что ювелир – это «мастер, изготавливающий ювелирные изделия, а также продавец таких изделий» (<http://rudictionary.com/ozhegov/JUvelir-40433.html#gsc.tab=0>). Данный словесный элемент заявленного обозначения включен в различные терминологические словари: 1) Краткий словарь ювелирных терминов (<https://uvelir.info/articles/15883/>); 2) Ювелирный словарь (<https://zlato.ua/jewelry-dictionary/>); 3) Словарь ювелира (термины и определения) (<https://uvelirnoedelo.ru/slovar-yuvelira-terminy-i-opredeleni/>).

Вместе с тем, коллегия сообщает, что карат – это «мера массы алмазов и других драгоценных камней, равная 0,2 грамма». Указанный словесный элемент заявленного обозначения также включен в различные терминологические словари: 1) Словарь Дроновой Н.Д. «Ювелирное дело» (<https://sunlight.net/wiki/chto-takoe-karat-brillianta.html>); 2) Словарь металлургических терминов (<https://rus-metal-terms.slovaronline.com/3704-Karat>); 3) Словарь терминов часового дела (<https://www.watches.ru/Все+о+часах/Словарь+терминов+часового+дела/>).

ЮВЕЛИР КАРАТ

Следовательно, заявленное обозначение «JEWELLER KARAT» состоит из терминов на русском и английском языке, относящихся к ювелирному делу.

Таким образом, в отношении испрашиваемых товаров 14 класса МКТУ «агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; бирки для одежды пришивные из драгоценных металлов; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия

ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками); держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; кубки призовые из драгоценных металлов; кубки-статуэтки памятные из драгоценных металлов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; перидот; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; фигурки из благородных металлов; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы;

цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]», представляющих собой товары, напрямую связанные с ювелирным делом, словесные элементы «ЮВЕЛИР»/«JEWELLER», «КАРАТ»/«KARAT» являются общепринятыми терминами, которые относятся к области деятельности заявителя, ввиду чего предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении указанных товаров будет нарушать положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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 №2022709729 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 14 класса МКТУ, оказываемых заявителем.

Коллегия отмечает, что представленные заявителем копия договора от 17.09.2002 №37787 на размещение наружной рекламы (приложение №1), акт выполненных работ №26 от 04.03.2011, счет-фактура №26 от 04.03.2011 (изготовление монтаж вывески) (приложение №2), разрешение на установление вывески от 26.12.2014 №12676 (приложение №3), разрешение на установление вывески от 30.12.2017 №56281 (приложение №4), фотоматериалы (приложения №№19-26), скриншоты из сети Интернет (приложения №№27-29), фото с выставки «Московская неделя моды 2021» от 09.11.2021 (приложение №30) касаются не заявленного обозначения в том виде, как оно заявлено на регистрацию (с использованием букв русского и латинского алфавита, при этом словесные элементы должны быть размещены на двух строках), а относятся к обозначениям «ЮВЕЛИР КАРАТ»/«Jeweller Karat», то есть не могут приниматься коллегией во внимание в качестве приобретения различительной способности заявленным обозначением.

В отношении приложенных к возражению заявителем договора-счета №012 от 18.02.2009, товарной накладной №13 от 02.04.2009, счета-фактуры №20 от 02.04.2009 (приложение №5), договора - счета №62 от 25.06.2014, счета-фактуры №ПМ 61 от 02.09.2014, товарной накладной №14 от 02.09.2014 (приложение №6), карточек счетов 60.1 в отношении различных юридических лиц (приложения №№9-16), счета №1515 от 11.05.2018, счета-фактуры №1513 от 07.06.2018 (приложение №17), коллегия отмечает, что в данных материалах отсутствует воспроизведение какого-либо обозначения как такового, ввиду чего они также не могут приниматься коллегией во внимание в качестве приобретения различительной способности заявленным обозначением.

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

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что
ЮВЕЛИР КАРАТ

обозначение «JEWELLER KARAT» 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 14 класса МКТУ.

В отношении довода заявителя о том, что он является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №871738, зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ, коллегия отмечает, что данный товарный знак имеет существенные фонетические и визуальные отличия с заявлен-

ным обозначением (в частности, в нем отсутствуют словесные элементы «ЮБЕЛИР КАРАТ JEWELLER KARAT»), в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 14 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

Коллегия отмечает, что регистрация заявленному обозначению также испрашивалась в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-

площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров», которые относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам бухгалтерским, к посредническим услугам, к услугам конторским, к услугам в сфере бизнеса, а также к услугам по изучению рынка.

Экспертизой было принято во внимание наличие у заявителя исключитель-



ных прав на товарный знак «JEWELLER KARAT» по свидетельству №681629, зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка; организация выставок, ярмарок в коммерческих целях; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; маркетинг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая ювелирных изделий, в том числе с использованием телемагазинов и Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», ввиду чего заявленное обозначение предполагалось к регистрации в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц».

В отношении данного обстоятельства существует судебная практика в которой отмечалось, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства» (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021).

Таким образом, ранее уже было установлено, что словесные элементы «ЮВЕЛИР КАРАТ»/«JEWELLER KARAT» не являются терминами в области ювелирного дела в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к продвижению товаров, а также к услугам по изучению рынка.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к другим видам услуг (к услугам бухгалтерским, к посредническим услугам, к конторским услугам, к услугам в сфере бизнеса) также не будут указывать на то, что деятельность заявителя связана с ювелирным делом.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение не будет противоречить положениям пункта 2 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2022, изменить решение Роспатента от 14.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022709729.