

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005727201/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005727201/50 с приоритетом от 25.10.2005 заявлено на регистрацию на имя Палагина Сергея Михайловича (далее - заявитель) в отношении услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ювелирный салон ОРИЕНТАЛЬ GRAND». Словесный элемент «ОРИЕНТАЛЬ» (редкий сорт жемчуга) выполнен оригинальным шрифтом синего цвета с темным контуром, слово «GRAND» (в переводе с французского большой, крупный, высокий) - стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета. Словосочетание «ювелирный салон», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположено над словом «ОРИЕНТАЛЬ». На словосочетание «ювелирный салон» правовая охрана не испрашивается.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.07.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано

его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 2.8, 14.4.2, 14.4.3, 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В обоснование приведенных мотивов, в решении экспертизы указано, что словесный элемент «GRAND» является фантазийным в отношении заявленных услуг и представляет собой лексическую единицу, не связанную семантически и композиционно с другими словесными элементами заявленного обозначения.

В этой связи экспертизой были противопоставлены ранее зарегистрированные на имя других лиц сходные до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарные знаки/обозначения:

- «ГРАНД» (заявки №№2005716232 (свидетельство №330387) [1], 2005716231 (свидетельство №330386) [2], 2005716230 (свидетельство №330385) [3] с приоритетом от 05.07.2005, заявка №2005708227 (свидетельство №330200) [4] с приоритетом от 12.04.2005), зарегистрированные на имя ООО «ГрандТитул»;

- «GRAND» по свидетельству №327791 [5] с приоритетом 04.03.2004, зарегистрированный на имя ООО Торговый Дом «ГРАНД»;

- «GRAND» по свидетельству №175378 [6] с приоритетом от 16.05.1996, зарегистрированный на имя ООО Торговый Дом «ГРАНД»;

- «GRAND» по свидетельству №175377 [7] с приоритетом от 16.05.1996, зарегистрированный на имя ООО Торговый Дом «ГРАНД»;

- «GRAND» по свидетельству №141704 [8] с приоритетом от 22.12.1995, зарегистрированный на имя ООО Торговый Дом «ГРАНД»;

- «ГРАНД» по свидетельству №148417 [9] с приоритетом от 22.12.1995, зарегистрированный на имя ООО Торговый Дом «ГРАНД».

В решении экспертизы также отмечено, что словесный элемент «ювелирный салон» (ювелирный салон – магазин, специализирующийся на выставке-продаже, в данном случае ювелирных изделий, см. С.А. Кузнецов «Современный толковый словарь русского языка», С-Птб., «Норинт», 2005, с.715) является неохранным, так как представляет собой видовое наименование организации.

В Палату по патентным спорам 04.12.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005727201/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в противопоставленных товарных знаках словесные элементы «ГРАНД»/«GRAND» являются их сильными элементами, на которые падает логическое ударение, тогда как в заявленном обозначении сильным элементом является слово «ОРИЕНТАЛЬ», поскольку высота его букв превышает высоту букв других словесных элементов;

- при этом, словесный элемент «GRAND» в заявленном обозначении в большей степени имеет логическую связь со слабым элементом «ювелирный салон»;

- сравниваемые товарные знаки различаются графически, поскольку противопоставленные комбинированные товарные знаки включают оригинальные изобразительные элементы и словесные элементы, выполненные видом шрифта, отличным от шрифта, использованного в написании доминирующего словесный элемент «ОРИЕНТАЛЬ» заявленного

обозначения, кроме того, при исполнении обозначений использована различная цветовая гамма;

- идея, заложенная в заявленное обозначение «ювелирный салон ОРИЕНТАЛЬ GRAND», ассоциативно увязана с реализуемой продукцией и оказываемыми при этом услугами, так как словесный элемент «ОРИЕНТАЛЬ» означает сорт жемчуга, словосочетание «ювелирный салон» указывает на реализацию ИП Палагиным С.М. ювелирных изделий, а слово «GRAND» в составе заявленного обозначения указывает на «Большой ювелирный салон»;

- заявленное обозначение обладает «рекламоспособностью», то есть способностью привлекать потребителей к обозначенным услугам, а так же «эстетичностью» - товарный знак изящен и благозвучен;

- заявленное обозначение выполнено таким образом, что привлекает внимание потребителя к цвету и оригинальной графике написания;

- таким образом, визуальное, фонетическое и семантическое различие сравниваемых обозначений свидетельствует об их несходстве в целом;

- кроме того, следует учитывать, что заявленным обозначением маркируются услуги магазина (ювелирного салона), а в перечне противопоставленных регистраций №175377, №175378, №141704, №148714 отсутствуют услуги по продвижению товаров [для третьих лиц].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации словесного обозначения по заявке №2005727201/50 в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

Возражение сопровождается материалами, касающимися использования заявленного обозначения в качестве товарного знака для маркировки ювелирного салона:

- журнал «ВЫБИРАЙ» №4(81), 2006; №21(98), 2006, [10];

- журнал «ДЕВЯТЬ ЛИНИЙ» ноябрь 2006, март 2007[11].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.10.2005) заявки №2005727201/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья, видовые наименования предприятий.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (подпункт 14.4.1 пункта 14.4 Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 материалами заявки №2005727201/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из словесных элементов - «ювелирный салон», «ОРИНТАЛЬ», «GRAND», которые размещены в обозначении на трех строках, друг под другом, со смещением влево слова «GRAND». Словосочетание «ювелирный салон» и слово «GRAND» выполнены стандартным шрифтом синего цвета заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словесный элемент «ОРИНТАЛЬ» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета с черным контуром. При этом данный элемент исполнен более крупным шрифтом, чем остальные словесные элементы обозначения.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе через магазины; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей

товарами]; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, представление (презентация) товаров в средствах связи с целью розничной продажи; коммерческая информация и советы (консультации) для потребителей; административная обработка заказов клиентов (покупателей) выписывание счетов.

При анализе заявленного обозначения коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что оно представляет собой обозначение, указывающее на вид предприятия – ювелирный салон, его название – «ОРИЕНТАЛЬ» и характеристику предприятия – GRAND.

Основным, “сильным” элементом заявленного обозначения, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «ОРИЕНТАЛЬ», доминирующий в обозначении пространственно в силу выполнения его более крупным шрифтом по отношению к иным составляющим обозначения, расположения в центре знака, а также в силу оригинальной графической проработки буквенных элементов.

Что касается других словесных элементов знака, то они второстепенны с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку относятся к категории описательных.

Как обоснованно отмечено в решении экспертизы словосочетание «ювелирный салон» представляет собой видовое наименование предприятия (ювелирный салон – магазин, специализирующийся на выставке-продаже, в данном случае ювелирных изделий), в связи с чем, является неохраноспособным на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Относительно слова «GRAND» необходимо указать, что этот элемент присутствует в лексике английского и французского языков и в переводе на русский язык означает следующее:

- 1) большой, величественный, грандиозный; 2) важный, знатный; 3) великий, главный (в переводе с английского языка);

- 1) большой, крупный, высокий, рослый; 2) великий; 3) важный, знатный; 4) взрослый, старший; 5) значительный, важный (в переводе с французского языка), см. <http://lingvo.yandex.ru>.

Таким образом, с точки зрения семантики словесная часть «GRAND» с учетом заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ, соотносящихся с деятельностью ювелирного салона, воспринимается как указание размера магазина (салона).

В силу изложенного словесный элемент «GRAND» заявленного обозначения признан коллегией Палаты по патентным спорам неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

Поскольку словесные элементы «ювелирный салон» и «GRAND» не занимают доминирующего положения в обозначении они могут быть включены в состав знака в качестве неохраемых элементов.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-9].

Противопоставленные товарные знаки, как словесные, так и комбинированные, включают словесные элементы «ГРАНД», «GRAND», выполненные стандартным и оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Данные словесные элементы пространственно доминируют в товарных знаках, то есть являются элементами, по которым знаки (и, как следствие, товары и их производитель) идентифицируются потребителем.

Поскольку в заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «ОРИЕНТАЛЬ», при наличии неохраноспособных элементов «ювелирный салон» и «GRAND», а в противопоставленных знаках индивидуализация осуществляется за счет принципиально иного словесного элемента «ГРАНД»/«GRAND», сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, и не будут смешиваться в гражданском обороте.

В соответствии с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.12.2007, отменить решение экспертизы от 12.07.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

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

(591) Синий, черный.

(526) «ювелирный салон», «GRAND»

(511)

демонстрация товаров; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе через магазины; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, представление (презентация) товаров в средствах связи с целью розничной продажи; коммерческая информация и советы (консультации) для потребителей; административная обработка заказов клиентов (покупателей) выписывание счетов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.