

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.12.2011, поданное по поручению ООО «Православная книга», г. Тверь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727710/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010727710/50 с приоритетом от 27.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «ЗЛАТОУСТ», «СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде трех стилизованных церковных куполов.

Роспатентом 28.09.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Как указано в заключении экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием мест происхождения товаров «ЗЛАТОУСТИНСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ», право

пользования на которое имеет ООО «Златоустинская гравюра на стали», 456207, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Б.А. Ручьева, д. 2 (свидетельство №70/3 с приоритетом от 14.04.2009).

Заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ является сходными за счет графического, фонетического и семантического сходства входящих в них сильных элементов «ЗЛАТОУСТ» и «ЗЛАТОУСТИНСКАЯ».

Кроме того, словесные элементы «СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ» указывают на видовое наименование предприятия, вследствие чего является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.11.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- НМПТ «Златоустинская гравюра на стали» и заявленное обозначение «Златоуст, сеть ювелирных магазинов» не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию, поскольку звучание словосочетаний совершенно различно;

- сравниваемые обозначения отличаются по смысловому критерию, т.к. «Златоустинская гравюра на стали» ассоциируется с художественными промыслами из металла, а заявленное обозначение – со Святым Иоанном Златоустом, т.к. магазины под вывеской «Златоуст» реализуют в основном ритуально-обрядовые изделия из драгоценных металлов – православные кресты, кольца, иконы;

- заявленное обозначение содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения церковных куполов, словесный элемент «ЗЛАТОУСТ» выполнен оригинальным художественным шрифтом, таким образом, в сознании потребителя возникает ассоциативный образ, который не подлежит смешению с противопоставленным НМПТ;

- ООО «Православная книга» владеет сетью ювелирных магазинов под вывеской «Златоуст» в г. Тверь с середины 1991 года, реализующих ювелирные изделия и ритуально-обрядовые изделия из драгоценных металлов – иконы, кресты, подвески, кольца, православную утварь;

- словесный элемент «Сеть ювелирных магазинов» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010727710/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет о компании заявителя [1];
- копии писем от поставщиков ювелирных изделий [2];
- фотографии внутреннего интерьера магазина и реализуемых товаров [3];
- рекламный ролик [4];
- рекламные листовки [5];
- фотография сертификата «Клуба Привилегий Лукас-Золото», врученного ООО «Православная книга» в 2010 году [6];
- дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения и фотография магазина [7].

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 28.09.2010, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2010727710/50 не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «Златоуст», представляющее собой географическое наименование, способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2012, и в устной форме высказал свое несогласие с доводами коллегии Палаты по патентным спорам относительно дополнительных оснований для отказа в регистрации. По мнению заявителя, заявленное обозначение не ассоциируется с географическим наименованием,

вследствие чего не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (27.08.2010) поступления заявки №2010727710/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительный и словесные элементы. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение трех церковных куполов с крестами. Под изобразительным элементом расположено слово «ЗЛАТОУСТ», выполненное оригинальным крупным шрифтом черного цвета заглавными буквами русского алфавита. Между изобразительным и словесным элементом «ЗЛАТОУСТ»

расположен словесный элемент «СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ», выполненный мелким шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения по заявке №2010727710/50 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В результате анализа заявленного обозначения было установлено, что словесный элемент «СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ», представляющий собой указание на видовое наименование предприятия и область его деятельности, является неохраемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь другой словесный элемент «ЗЛАТОУСТ», выполняющий основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении, является географическим наименованием. Так, Златоуст – город областного значения в Челябинской области, в Уральском федеральном округе Российской Федерации, с начала 19 века – центр художественной гравюры на металле. Ныне в технике гравюры на стали выполняются различные композиции на стальных пластинах, делают декоративные панно, сувениры, золотой и серебряной насечкой украшают подарочное оружие, см. Большую энциклопедию, М.: «ТЕРРА», 2006, том 18, стр.43., Данный словесный элемент указывает на место оказания услуг, которое в данном случае не соответствует действительности, поскольку торговое предприятие заявителя расположено в городе Тверь. В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Возникновение у потребителей ассоциаций заявленного обозначения с географическим объектом усиливается за счет репутации этого географического объекта как центра ремесел - производителя художественной гравюры, декоративных изделий из золота и серебра, в то время как заявитель занимается реализацией изделий из драгоценных металлов, а именно колец, подвесок, крестов и пр.

Из представленных заявителем материалов не усматривается, что словесный элемент «ЗЛАТОУСТ» вызывает в сознании потребителя иные ассоциации, чем

наименование географического объекта, и ассоциируется с заявителем и его деятельностью, поскольку в них отсутствуют сведения о территории оказания услуг (помимо г. Тверь), объемов затрат на рекламу своей деятельности, степени информированности потребителя и т.п.

Кроме того, необходимо отметить, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации основано на наличии сходства заявленного обозначения с наименованием места происхождения товаров «ЗЛАТОУСТИНСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ» по свидетельству №7/3.

Противопоставленное наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «ЗЛАТОУСТИНСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ» (свидетельство №7/3) является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана НМПТ предоставлена в отношении таких товаров как «настенные панно; гравюры; блюда и вазы; вазы настольные; приборы столовые (ножи, вилки, ложки); посуда столовая; ковши для вина; кружки; кувшины; подносы; тарелки; чашки; салатницы; сервизы; знаки; кубки; медали; медальоны; украшения; сигаретницы; сигарницы; спичечницы; статуэтки; ножи охотничьи; ножи подарочные; ножны; оружие холодное; ножи для разрезания бумаги; кинжалы; клинки; мечи; шпаги; палаши; сабли; шашки; топоры; рукоятки для ножей; шкатулки».

Анализ оспариваемого товарного знака и НМПТ (свидетельство №7/3) показал, что в состав сравниваемых средств индивидуализации входят словесные элементы - «ЗЛАТОУСТ» / «ЗЛАТОУСТИНСКАЯ», образованные от одного и того же географического наименования, что обуславливает сходство сравниваемых обозначений.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное наименование места происхождения товара противопоставляется в отношении любых товаров.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание также то, что право пользования НМПТ «ЗЛАТОУСТИНСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ» по свидетельству №7/3 было предоставлено, в частности, в отношении такой позиции

как «украшения», т.е. товаров, однородных «ювелирным изделиям», в отношении которых осуществляется торговая деятельность заявителя. Указанное обуславливает вероятность смешения таких средств индивидуализации как товарный знак и НМПТ в гражданском обороте.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2011, изменить решение Роспатента от 28.09.2011 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2010727710/50 с учетом дополнительных оснований.