

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 24.07.2013, поданное по поручению Компании (Анштальт) «Мэйнпат Групп Эстеблишмент», Лихтенштейн (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739204, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011739204 с приоритетом от 29.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ Ювелирная сеть», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Роспатентом 19.06.2013 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 товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении экспертизы словесный элемент «Ювелирная сеть» указывает на видовое наименование организации, на назначение товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ («сеть» - совокупность расположенных где-либо и связанных единой

системой учреждений, предприятий, см. словари <http://dic.academic.ru>), не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения.

Словесный элемент «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» в силу семантики («бриллиант» (от фр. brilliant блестящий) – ограненный ювелирный алмаз; иногда под бриллиантом понимают алмаз, которому специальной обработкой придана особая форма, так называемая бриллиантовая огранка, максимально выявляющая естественный блеск камня; «модный» - пользующийся всеобщим успехом, вниманием, получивший широкую популярность, см. словари <http://dic.academic.ru>), в целом указывает на вид, свойства, состав части заявленных товаров 14 класса, на назначение связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

В связи с изложенным, для части заявленных товаров 14 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение, состоящее из неохраняемых элементов, в целом не обладает различительной способностью.

В отношении другой части заявленных товаров 14 класса МКТУ, которые не являются бриллиантами или алмазами и не содержат их (такие как «благородные металлы; бижутерия), регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.07.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «Ювелирная сеть», однако, обозначению «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ», по его мнению, может быть предоставлена правовая охрана;

- обозначение «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов «МОДНЫЕ» и «БРИЛЛИАНТЫ», при этом сущность моды заключается в изменении, а бриллианты, напротив, относятся к «вечным» ценностям, неизменным и самым характерным атрибутам роскошной жизни;

- таким образом, обозначение «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» является парадоксальным утверждением, одна часть которого опровергает другую, следовательно, изначально обладает различительной способностью;

- компания (Анштальт) «Мэйнпат Групп Эстеблишмент» является владельцем сети ювелирных магазинов «АДАМАС», заключила договор об управлении и организации охраны интеллектуальной собственности с ООО «Модные бриллианты»;

- ООО «Модные бриллианты» было создано 15.11.2011, за истекший период времени предприятием была проведена активная деятельность по продвижению ювелирных изделий на всей территории Российской Федерации посредством рекламы в СМИ и сети Интернет;

- уже на первоначальном этапе продаж общий объем реализации продукции составил около 15 млн. рублей в год;

- таким образом, обозначение «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» благодаря грамотной рекламной компании получило так называемую приобретенную различительную способность в силу его использования;

- с целью исключения введения потребителя в заблуждение относительно вида товара или его состава заявитель ограничивает заявленный перечень товаров и услуг.

На основании изложенных доводов, а также с учетом ходатайства об ограничении заявленного перечня товаров и услуг, заявленного на заседании коллегии палаты по патентным спорам, заявитель просит признать решение Роспатента по заявке №2011739204 недействительным и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; сбор и группирование товаров (за исключением их транспортировки) для третьих лиц, для удобства изучения и приобретения потребителями».

В качестве дополнительных материалов к возражению приобщены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Модные бриллианты» [1];
- выдержки из Большого энциклопедического словаря [2];
- договор об управлении и организации охраны интеллектуальной собственности, заключенный между Компанией (Анштальт) «Мэйнпат Групп Эстеблишмент» и ООО «Модные бриллианты» [3];
- рекламные материалы, размещенные в электронных СМИ [4];
- рекламные материалы, размещенные в печатных СМИ [5];
- договоры с рекламными организациями [6];
- договоры с покупателями продукции [7];
- счета-фактуры [8];
- платежные поручения [9];
- рекламные материалы и упаковочная продукция [10].

С учетом даты (29.11.2011) поступления заявки №2011739204 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Заявленное обозначение является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» и «Ювелирная сеть», выполненные буквами кириллицы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; сбор и группирование товаров (за исключением их транспортировки) для третьих лиц, для удобства изучения и приобретения потребителями».

Словесный элемент «Ювелирная сеть» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь анализ словесного элемента «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» показал следующее.

Словосочетание «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» состоит из двух значимых слов русского языка, имеющих определенное семантическое значение. Так, согласно словарно-справочным данным «БРИЛЛИАНТ» означает название драгоценного камня, обработанного алмаза (см. Толковый словарь Ефремовой, <http://slovari.yandex.ru>), а «МОДНЫЙ» образовано от слова «МОДА» (франц. mode) - непродолжительное господство определенного вкуса в какой-либо сфере жизни или

культуры; 2) непрочная, быстро проходящая популярность (см. Большой энциклопедический словарь под редакцией А.М. Прохорова, М.: «Большая советская энциклопедия», 1997, стр.744).

При этом необходимо отметить, что «БРИЛЛИАНТЫ» символизируют собой так называемые «вечные» ценности, являются неизменным атрибутом роскоши и богатства, постоянно возрастают в цене, в то время как само понятие «МОДА» предполагает временность и быстротечность популярности какого-либо явления в обществе. В этой связи соединение двух противоположных по смыслу понятий образует парадоксальное словосочетание, оригинальное по своей природе, что приводит к выводу о способности обозначения «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» выполнять индивидуализирующую функцию в отношении заявленных услуг, связанных с торговлей.

Кроме того, необходимо отметить, что имеющиеся в деле документы свидетельствуют о том, что заявителем были предприняты активные действия по продвижению товаров (услуг) под обозначением «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» на территории Российской Федерации, что позволяет прийти к выводу об узнаваемости данного обозначения и его ассоциирования с услугами конкретного лица.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2011739204 со словесным элементом «МОДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; сбор и группирование товаров (за исключением их транспортировки) для третьих лиц, для удобства изучения и приобретения потребителями».

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

удовлетворить возражение от 24.07.2013, отменить решение Роспатента от 19.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011739204.