

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.07.2007, поданное Романовым В.Г. на решение экспертизы от 27.02.2007 по заявке № 2005732667/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по указанной заявке с приоритетом от 16.12.2005 является индивидуальным предпринимателем Романовым Виктор Геннадиевич, г. Казань (далее – заявитель).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение, согласно описанию, приведенному в заявке, включает словесный элемент «Jewellery fashion» (в переводе с английского языка означает «ювелирная мода»), выполненный буквами желтого цвета на черном фоне, и расположенное под ним словосочетание «ювелирная мода», выполненное в том же цвете более мелким шрифтом. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров/услуг 14 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 27.02.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005732667/50 мотивировано его несоответствием требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), поскольку обозначение состоит из словесных элементов, указывающих на вид выпускаемых товаров и назначение оказываемых услуг.

Заявитель в своем возражении от 30.07.2007 выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему.

- Заявленное словесное обозначение «Jewellery fashion» в переводе с английского языка означает «Ювелирная мода» и представляет собой характерное законченное графическое исполнение в виде сочетания

написаний данного наименования как на английском, так и на русском языках в одной цветовой гамме, вызывающей ассоциацию с золотыми изделиями, украшениями и указывающее на направленность деятельности фирмы;

- большая часть населения РФ русскоязычная, следовательно для понимания смысла слов «Jewellery fashion» требуется специальные знания английского языка;

- фирма успешно существует уже более 5 лет и имеет постоянный круг потребителей;

- за все время существования в рекламную деятельность было вложено более шестисот тридцати тысяч рублей, что позволяет сделать вывод о том, что данный товарный знак известен и узнаваем среди потенциальных потребителей;

- обозначение «Jewellery fashion» приобрело различительную способность в связи с его использованием, в результате чего, по мнению заявителя, оно подпадает под действие абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005732667/50 в качестве товарного знака.

В качестве приложения к возражению были представлены копии следующих информационных материалов:

1. Цветные фотографии, 4 экз.;
2. Рекламные материалы;
3. Документы, подтверждающие рекламную деятельность;
4. Платежные поручения;
5. Счет за оплату рекламных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты 16.12.2005 поступления заявки №2005732667/50, правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон

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 (далее - Правила), которые опубликованы в “Российской газете” 03.04.2003.

Согласно абзацам 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям, относятся, в частности, простые наименования товаров/услуг; обозначения категории качества товаров/услуг; указание свойств товаров/услуг (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья и др.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным. Оно состоит из изобразительного элемента, выполненного в виде прямоугольника черного цвета, в центре которого в качестве основного элемента размещен словесный элемент «Jewellery fashion» (анг. – «ювелирная мода»), выполненный крупным жирным шрифтом желтого цвета буквами латинского алфавита. Другой словесный элемент «ювелирная мода», выполнен более мелким шрифтом того же цвета и размещен под словесным элементом «Jewellery fashion».

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается заявителем в отношении товаров/услуг 14 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Исходя из приведенного выше семантического значения словосочетания «Jewellery fashion» следует, что заявленное обозначение

имеет описательный характер, поскольку словесные элементы, занимающие доминирующее положение («Jewellery fashion»), являются общепринятыми в сфере деятельности заявителя, а обозначение в целом способно вызвать у потребителя конкретные ассоциации с заявленными товарами и услугами, указывая на их вид и назначение.

Факт визуального доминирования указанных словесных элементов, вызван не только их размерами и пространственным расположением в композиции, но, дополнительно, цветовым исполнением, благодаря чему именно на словесных элементах акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Поскольку данные словесные элементы в заявленном на регистрацию знаке занимают доминирующее положение (контрастное цветовое сочетание при выполнении словесных и изобразительных элементов определяет центральное расположение элемента «Jewellery fashion» в композиции знака), обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Относительно довода возражения о том, что словесные элементы «Jewellery fashion» заявленного обозначения являются словами английского языка и для большинства российских потребителей не будут указывать на вид выпускаемых товаров, следует отметить, что на описательность словесных элементов, занимающих доминирующее положение в обозначении, не влияет то, на каком языке они представлены.

Довод заявителя о том, что “показателем различительной способности заявленного обозначения” является “оригинальное и неповторимое графическое исполнение” компонентов обозначения, приводящее к качественно иному уровню его восприятия, неубедителен, поскольку расположение всех элементов вышеуказанного обозначения, а также его графическое решение, не позволяет воспринимать заявленное обозначение иначе, чем комбинацию словесных и изобразительных элементов.

Утверждение заявителя о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров/услуг имеет документальное подтверждение только в отношении конкретного города – Казань. В связи с этим, нет оснований считать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность на территории Российской Федерации и отличает товары/услуги, предоставляемые заявителем, от однородных товаров/услуг других лиц-участников хозяйственного оборота.

Палата по патентным спорам отмечает, что обычные родовые и видовые наименования товаров/услуг являются необходимыми обозначениями самого объекта, неотделимыми от него. Такие наименования не выполняют функцию источника индивидуализации товара/услуги и должны оставаться свободными для использования конкурентами.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам

РЕШИЛА:

Отказать в удовлетворении возражения 30.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 27.02.2007.