

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 06.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТЫЕ УЗОРЫ", г. Кострома (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014723859 при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2014723859 с приоритетом от 27.06.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.05.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что оно представляет собой реалистическое изображение товара определенной формы (ювелирного изделия), в отношении части товаров 14

класса МКТУ (изделия ювелирные: перстни, кольца, серьги, украшения и др.) не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении другой части заявленных товаров 14 класса (напр., футляры для часовых производств, шкатулки для украшений, часы солнечные, цепочки для часов, стрелки часовые и др.), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку в отношении части заявленных товаров заявленное обозначение является трехмерным объектом, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением.

В соответствии с п. 1 ст. 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.07.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- объемный знак по заявке №2014723859 имеет форму, которая не обусловлена его функциональным назначением, а является оригинальной и уникальной, в связи с чем знак обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 14 классов МКТУ;

- заявленный объемный товарный знак представляет собой произведение искусства, имеет высокие эстетические характеристики и занял 2 место на 13 международной выставке ювелирных и часовых брендов «JUNWEX»;

- заявленное обозначение получило «паспорт изделия высокой художественной ценности», необходимый для участия в вышеуказанной выставке, заверенный Высшей экспертной коллегией данного конкурса;

- изображения заявленного обозначения размещены на официальном сайте заявителя и оно ассоциируется только с ним;

- форма заявленного объемного изделия не является традиционной для производителей товаров 14 класса МКТУ, такие изделия не производятся кем-либо еще в сфере деятельности заявителя, т.е. они являются оригинальными. Данный довод подтверждён положениями, изложенными в справочной и научной литературе, относящейся к ювелирному искусству, а именно, в учебном пособии «ювелирное дело издание третье, переработанное и дополненное» В.И. Марченко;

- заявителем был проведен поиск изображения в сети Интернет, который не выявил аналогичных изделий других производителей;

- заявителем в настоящее время налажено производство и введение в гражданский оборот продукции, составляющей композицию заявленного обозначения;

- заявитель представил распечатки из сети Интернет, иллюстрирующие исполнение аналогичной продукции иными производителями, из чего следует, что заявленная форма не является безальтернативной для указанных товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014723859 в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 14 класса МКТУ, а именно: «изделия ювелирные: перстни, кольца, серьги, украшения, запонки, статуэтки из благородных металлов».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.06.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

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

Согласно положениям пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 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 подпункту 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.

Рассматриваемый товарный знак по заявке №2014723859 представляет собой



объемное обозначение

, выполненное в виде группы ювелирных

изделий, состоящих из: сережки и кольца-подвески. Объемная фигура и ее элементы представлены с разных ракурсов на пяти рисунках.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В связи с тем, что заявитель представил скорректированный перечень товаров 14 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана товарного знака, коллегия снимает основания для отказа, предусмотренные требованиями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как было указано экспертизой в решении Роспатента, рассматриваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерное изображение группы ювелирных изделий (в данном случае вид с разных ракурсов – кольца, сережки, подвески)/бижутерии, которое является реалистическим (существующим в действительности) изображением самих товаров.

Что касается особенностей выполнения этой группы товаров, что делает их оригинальными, то они относятся к художественно-дизайнерскому решению внешнего вида данных ювелирных изделий и характеризуют сами изделия, а не товарный знак.

Следовательно, заявленное обозначение относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

С учетом изложенного у коллегии нет оснований для признания товарного знака по №2014723859 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Вместе с тем, анализ приведенных в возражении документов не позволяет сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных

товаров 14 класса МКТУ и восприятию его в качестве средства индивидуализации изготавливаемой заявителем продукции. Представленные материалы касаются участия заявителя в 13 международной выставке, одного учебного пособия и распечаток сведений из сети Интернет.

Из обозначенных документов усматривается, что заявитель производит указанную продукцию, что само по себе не является использованием обозначения в качестве индивидуализирующего элемента в смысле положений пункта 1 статьи 1477 Кодекса.

Сведений об информированности российского потребителя о товарах, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, об объемах продаж в России и территории ее распространения указанные материалы не содержат.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2016.