

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 от 29.01.2015. Данное возражение подано ООО «Ювелирные традиции», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701232, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013701232 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» была подана 18.01.2013 на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ: «изделия ювелирные».

Согласно материалам заявки поданное на государственную регистрацию комбинированное обозначение включает словесный элемент «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ», выполненный буквами русского алфавита, который является фирменным наименованием заявителя. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент, представляющий собой сочетание первых букв слов «Ю» и «Т» в оригинальном написании.

Роспатентом 16.10.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701232 для заявленных товаров 14 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» в связи с несоответствием элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что словосочетание «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, используется различными производителями, работающими в ювелирной области, а также характеризует заявленные товары и указывает на их назначение (приведены словарные значения слов «традиции» и «ювелирный»).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- прилагательное «ЮВЕЛИРНЫЕ» характеризует заявленные товары, однако, существительное «ТРАДИЦИИ» не является прямой характеристикой товаров. При этом, именно слово «традиции» является сильным элементом, который придает различительную способность всему словосочетанию;

- следует обратить внимание на существование аналогичных словосочетаний со словом «ТРАДИЦИИ», зарегистрированных в качестве товарных знаков: «Чайные традиции» (№ 385455 в том числе, для чая); «Хлебные традиции» (№ 464431, в том числе, для кондитерских изделий, хлеба); «Мясные традиции» (№ 447256, для различных мясных продуктов) и т.д.;

- утверждая, что словесный элемент «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» не обладает различительной способностью, поскольку используется различными производителями, работающими в ювелирной области, экспертиза ссылается на Интернет, не предоставив заявителю ни одной ссылки на сайты, где содержится такая информация;

- заявитель провел поиск в сети Интернет по словосочетанию «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» и выявил 37 ссылок, анализ которых показал, что на большинстве сайтов содержится информация о ювелирных изделиях с товарным знаком «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» фирмы-заявителя (21 ссылка), а на восьми сайтах информация о бренде «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» и использующих его производителях вообще отсутствует. Всего в сети Интернет имеется информация о трех компаниях;

- что касается других производителей, использующих словосочетание «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ», то была обнаружена информация о белорусской (6 сайтов) и украинской (1 сайт) компаниях, производящих и реализующих товары на территориях Белоруссии и Украины, соответственно. Кроме того, выявлен один сайт, на котором имеется упоминание об организации «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» из г. Челябинск, однако не установлено, что данная организация использует в своей деятельности созвучное обозначение. При этом, неизвестна достоверность и время появления в сети Интернет информации о перечисленных трех компаниях;

- таким образом, выявленная в сети Интернет информация не может быть использована для вывода о том, что заявленное обозначение используется различными производителями, работающими в ювелирной области, и, следовательно, не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения.

В возражении дополнительно приведены сведения о том, что заявитель был зарегистрирован в России 15.11.2012 г. В настоящее время он является одним из ведущих производителей ювелирных изделий в России с объемом реализуемой продукции более 1 тонны в год. ООО «Ювелирные Традиции» принимает участие в крупнейших ювелирных выставках России, в частности, JUNWEX; является членом Клуба «Российская Ювелирная Торговля»: карта Клуба вручается торговым компаниям, стабильно работающим на рынке ювелирных изделий России.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки сайтов сети Интернет [1], а также материалы, касающиеся деятельности заявителя [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (18.01.2013) заявки № 2013701232 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с п. 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; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые

наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит словесный элемент «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и очерченный сверху прямой линией. Над линией размещен изобразительный элемент в виде оригинального исполнения букв «Ю» и «Т». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ: «изделия ювелирные».

Анализ словарно-справочной литературы (см. например, Толковый словарь Ушакова) показал, что действительно, оба слова заявленного обозначения являются лексическими единицами русского языка: «ювелирный», ювелирная, ювелирное (см. ювелир) – прил., по знач. связанное с изделиями из драгоценных камней и металлов, их изготовлением и продажей; «традиции» - мн. то, что сложилось исторически (обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы, образ действий и т.п.) и передаётся из поколения в поколение.

Анализ приведенных семантических значений слов «ювелирный» и «традиции», показал, что рассматриваемый словесный элемент «ювелирные традиции» является словосочетанием, в котором слова связаны и согласованы друг с другом. Вместе с тем, семантика словосочетания в целом позволяет лишь утверждать, что речь идет о каких то устоявшихся, прочных традициях в области производства ювелирных изделий.

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение является словосочетанием, которое напрямую не указывает на какое - либо качество или назначение товара и не может носить «описательный» характер, поскольку не существует таких характеристик товара, не ясно, на какие именно качества товара указывает данное словосочетание, а для того, чтобы сформулировать описательную

характеристику, требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

Учитывая изложенное, словесный элемент «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» заявленного обозначения обладает фантазийностью и способен вызывать достаточные и необходимые ассоциации для запоминания его потребителями в качестве средства индивидуализации.

Относительно сведений об использовании анализируемого обозначения различными производителями со ссылками на различные сайты, необходимо отметить следующее.

Коллегия отмечает, что в заключении экспертизы отсутствуют ссылки на сайты, на основании которых экспертизой был сделан соответствующий вывод (имеется лишь указание – см. информацию на сайтах Интернет), что свидетельствует о необоснованности вывода, касающегося использования рассматриваемого словесного элемента различными производителями.

Также следует принять во внимание материалы из сети Интернет [1] и проведенный заявителем анализ данных источников, согласно которому подавляющее большинство ссылок относится к деятельности заявителя. Информация, содержащаяся на других сайтах, содержит лишь разрозненные или единичные упоминания выражения «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» либо в связи с иностранной компанией и ее деятельностью на территории иностранного государства, либо в качестве фирменного наименования организации без упоминания используемого обозначения. Никаких иных материалов, раскрывающих деятельность какого-либо предприятия, производящего товары и использующего обозначение «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ», экспертизой указано не было. Коллегией подобной информации также не было выявлено.

Таким образом, не представляется возможным установить, что какое-либо лицо до даты подачи заявки на государственную регистрацию заявленного обозначения осуществляло свою деятельность под обозначением «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ». В этой связи, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение

используется различными производителями для индивидуализации товаров 14 класса МКТУ, следует признать необоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение со словесным элементом «ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 14 класса МКТУ: «ювелирные изделия».

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

удовлетворить возражение от 29.01.2015, изменить решение Роспатента от 16.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013701232.