

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.01.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Знайченко Галиной Григорьевной, Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256934, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный «**Золотой стандарт**» по заявке №2000731557 с приоритетом от 07.12.2000 зарегистрирован 13.10.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №256934 в отношении товаров 03, 16, 21, 30, 32, 33 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ОСП агро», 140571, Московская область, г.Коломна, с. Полурядинки, ул. Озерская, д. 15А (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2025 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса (в последствии заявителем с учетом приоритета оспариваемого товарного знака было внесено уточнение, а именно: в нарушение требований пункта 1 статьи 6 статьи Закона от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, оказывает услуги по реализации товаров. Согласно данным ЕГРЮЛ в перечне видов деятельности указана торговля часами и ювелирными изделиями, драгоценными камнями и драгметаллами.

Также лицом, подавшим возражение, подана заявка №2023744677, дата приоритета 25.05.2023, на регистрацию товарного знака в отношении товаров 08, 14 классов и услуг по их реализации. Основанием, препятствующим регистрации заявленного обозначения даже с исключением слов из охраны, является наличие оспариваемой регистрации «Золотой стандарт» по свидетельству №256934, содержащей однородные заявленным формулировки 35 и 42 классов МКТУ без указания неохраняемых элементов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в оспаривании товарного знака по свидетельству №256934.

С целью приведения оспариваемой регистрации к единообразной практике Роспатента, а также соответствия принципу законных ожиданий о дискламации, с учетом также того, что оспаривается словесный товарный знак, в котором словосочетание «Золотой стандарт» является единственным элементом знака, лицо, подавшее возражение, просит ограничить спорные формулировки следующим образом:

35 - офисная служба, а именно сбыт товаров через посредников, за исключением ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов;

42 - реализация товаров, за исключением ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов.

Оспариваемая регистрация по свидетельству №256934 в части предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу «Золотой стандарт» была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «Золотой стандарт» в отношении товаров из драгоценных металлов не обладает различительной способностью, лишено каких-либо отличительных черт, являлось описательным элементом, представляющим собой характеристику товара и на этом основании не может служить средством индивидуализации товаров 08, 14 классов и связанных с ними услуг 35 и 42 классов МКТУ по их реализации.

Обзор правоприменительной практики показал, что Роспатентом в отношении обозначений, включающих словосочетание «Золотой стандарт», принимаются решения о его дискламации для товаров 14, 35 классов МКТУ в отношении изделий из драгоценных металлов.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256934 частично, а именно: в части предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу «Золотой стандарт» в отношении части услуг, ограничив их следующим образом: 35 - офисная служба, а именно [сбыт товаров через посредников, за исключением ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов, 42 -реализация товаров, за исключением ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ,
2. Распечатка с сайта Роспатента заявки №2023744677,
3. Копия уведомления экспертизы по заявке №2023744677,
4. Копия решения о регистрации товарного знака по заявке №2023744677,
5. Распечатка с сайта Роспатента свидетельства на оспариваемый товарный знак №256934,
6. Распечатка с сайта Роспатента свидетельств №876667 и №743357 «Золотой стандарт».

Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2025, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «Золотой стандарт» не является описательным, а представляет собой креативное и оригинальное наименование, в данном контексте «Золотой стандарт» символизирует высокий престиж, а не характеристику товара,

- услуги лица, подавшего возражение, в сфере торговли ювелирными изделиями имеют свои специфические особенности, не являются аналогичными тем, для которых уже зарегистрирован товарный знак «Золотой стандарт» №256934,

- на момент регистрации товарного знака и в процессе его использования он не стал общеупотребимым термином, которым пользуются все компании на рынке, и поэтому не может быть признан неохраноспособным, в отличие от терминов «стандартное качество» или «простой металл», «Золотой стандарт» сохраняет свою способность индивидуализировать товары,

- позиция, согласно которой лицо, подавшее возражение, пытается применить положения статьи 1483 Кодекса для уже зарегистрированного товарного знака, является ошибочной, поскольку регистрация товарного знака была осуществлена на момент, когда его охраноспособность соответствовала требованиям действующего законодательства,

- удовлетворение требований лица, подавшего возражение, нарушит принцип правовой определенности и стабильности правовой системы,

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель товарного знака работают в разных сферах, которые не пересекаются с товарами или услугами, для которых зарегистрирован товарный знак «Золотой стандарт» №256934, следовательно, у лица, подавшего возражение, нет законных оснований для подачи возражения.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №256934.

К отзыву приложены следующие материалы:

9. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО Ломбард «Золотой Стандарт» (ОГРН 1207700455423, адрес: 117393, Москва, ул. Гарибальди, д. 28, к. 1, кв. 235), участником которой является - ИП Знайченко Галина Григорьевна.

В ответ на представленный отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 21.04.2025 представило следующие письменные дополнения и пояснения:

- с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.12.2000) правильным считать - правовая база для оценки его охраноспособности включала в себя Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (в ред. от 23.09.1992г. № 3520-1) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (в ред. Приказа Роспатента от 19.12.1997г. № 212),

- правообладатель дает оценку словесному обозначению «Золотой стандарт» без связи с товарами и услугами, в отношении которых знак оспаривается,

- ограничение перечня, изложенное в возражении, не затрагивает интересов правообладателя, так как он не использует товарный знак в сфере действия лица, подавшего возражение, - ИП Знайченко Г.Г., отстаивающего свой законный интерес.

С учетом представленных лицом, подавшим возражение, дополнений к возражению, правообладатель в корреспонденции от 29.04.2025, 05.05.2025 представил следующие пояснения к ранее направленному отзыву:

- лицом, подавшим возражение, не приведены доводы несоответствия оспариваемого товарного знака нормам, действовавшим на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака «Золотой стандарт» №256934,

- лицо, подавшее возражение, в обоснование своей заинтересованности ссылается на выписку из ЕГРЮЛ, указание в ЕГРЮЛ кода деятельности по ОКВЭД не является безусловным доказательством фактического осуществления этой деятельности лицом, что отражено в судебной практике,

- утверждение о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, так как имеет намерение использовать товарный знак «Золотой стандарт», является неверным,

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств реального намерения использовать товарный знак, равно как не представлено доказательств, что ИП Знайченко Г.Г. относится к лицу, которое является производителем товаров,

- правообладатель товарного знака «Золотой стандарт» №256934 не является ювелирным домом и ювелирным заводом, и не занимается деятельностью, связанной с драгоценными металлами, указанное не подтверждает приводимые доводы о том, что Роспатентом принимаются решения о дискламации в отношении товаров 14, 35 классов МКТУ для изделий из драгоценных металлов относительно обозначений, включающих словосочетание «Золотой стандарт».

Остальные доводы правообладателя повторяют позицию, изложенную ранее в отзыве на возражение.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.06.2025, лицом, подавшим возражение, в материалы дела были представлены следующие дополнения:

10. Распечатки с сайтов <https://lombardzs.ru>, <https://zstandart.ru>.

В корреспонденции от 09.06.2025 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения к возражению:

- Роспатент неоднократно в своих решениях устанавливал невозможность регистрации товарного знака «Золотой стандарт» в отношении товаров 14 и услуг 35 класса по реализации этих товаров ввиду отсутствия у обозначения различительной способности, из чего следует, что исключительное право на обозначение «Золотой стандарт» не может иметь место для указанных товаров и услуг и не может иметь место внутри регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №256934 в отношении услуг 35 класса,

- у лица, подавшего возражение, имеется законный интерес в обозначении «Золотой стандарт», так как он действует в сфере оборота ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов, у правообладателя нет законного интереса в этой сфере, так как он в ней не действует и она им не заявлялась в спорной регистрации,

- приведение перечня в соответствие с требованиями к обозначению, ведущее к соблюдению законных интересов лица, подавшего возражение, и не нарушающее

прав правообладателя оспариваемого знака, не может вступать в противоречие с законодательной базой и поддерживает принцип правовой определенности.

Правообладатель в корреспонденции от 18.07.2025 представил следующие пояснения к ранее направленному отзыву:

- лицом, подавшим возражение, представлен в материалы дела скриншот страниц, полученных из сети «Интернет», расположенных по адресу lombardzs.ru, вместе с тем сайт используется в интересах ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ», таким образом, скриншот страницы lombardzs.ru не относится к спору и не подтверждает доводы лица, подавшего возражение,

- довод о том, что нормативные акты не содержат запрета на приведение перечня оспариваемого товарного знака в соответствие с требованиями законодательства, что позволяет обратиться с формулировкой требования, изложенного в возражении, не содержит пояснений причин расширительного толкования норм и не подкреплён практикой,

- те трудности, с которыми столкнулось лицо, подавшее возражение, не свидетельствуют о злоупотреблении правом правообладателем, который приобрел товарный знак, зарегистрированный в соответствии с законом в 13.10.2003 году.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.12.2000) оспариваемого товарного знака по свидетельству №256934, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 19.12.1997 №212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, рег. № 989 (далее - Правила).

Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения (Кодекс).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3. (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара и т.д.

Оспариваемый товарный знак «**Золотой стандарт**» является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №256934 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 16, 21, 30, 32, 33 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов подача возражения обусловлена тем, что в отношении поданной ИП Знайченко Г.Г. заявки №2023744677 «» на регистрацию товарного знака в отношении товаров 08, 14 классов и услуг по их реализации основанием, препятствующим ее регистрации даже с исключением слов из охраны, является наличие оспариваемой регистрации «Золотой стандарт» по свидетельству №256934, содержащей однородные заявленным, формулировки 35 и 42 классов МКТУ без указания неохраняемых элементов.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по реализации товаров. Согласно данным ЕГРЮЛ в перечне видов деятельности лица,

подавшего возражение, указана торговля часами и ювелирными изделиями, драгоценными камнями и драгметаллами (Приложение 1).

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №256934 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, в частности, словесный элемент «Золотой стандарт» в отношении товаров из драгоценных металлов является описательным элементом, представляющим собой характеристику товара и на этом основании не может служить средством индивидуализации товаров 08, 14 классов и связанных с ними услуг 35 и 42 классов МКТУ по их реализации. С учетом того, что в оспариваемом товарном знаке словосочетание «Золотой стандарт» является единственным элементом, лицо, подавшее возражение, просит ограничить спорные формулировки 35, 42 классов МКТУ следующим образом:

35 - офисная служба, а именно сбыт товаров через посредников, за исключением ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов;

42 - реализация товаров, за исключением ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов.

В этой связи коллегия отмечает, что наличие у лица, подавшего возражение, заявки на регистрацию товарного знака принято коллегией во внимание, однако данный факт не может быть положен в основу наличия заинтересованности ИП Знайченко Г.Г. в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что представленные сведения в ЕГРЮЛ с указанием кода деятельности, в частности, торговля часами и ювелирными изделиями, драгоценными камнями и драгметаллами, отражают лишь намерение лица, подавшего возражение, осуществлять указанные виды деятельности. Кроме того, представленные в материалы дела скриншоты со страниц сайтов <https://lombardzs.ru>,

<https://zstandart.ru> с изображением обозначения « ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» содержат отсылку к иному юридическому лицу, а именно: ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»,

что, таким образом, не позволяет соотнести указанные сведения с лицом, подавшим возражение, - ИП Знайченко Г.Г.

Названные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о недостаточности имеющихся сведений для признания заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №256934, что, по сути, означает отсутствие убедительности доводов возражения по существу о несоответствии спорной регистрации положениям законодательства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Золотой стандарт**» состоит из слов «Золотой», «Стандарт», имеющих следующее смысловое значение: «золотой образец», «золотой эталон» («Золотой» - из золота сделанный; золото содержащий; вызолоченный, позолоченный, Толковый словарь Даля., В.И. Даль. 1863-1866, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/245598>, «Стандарт» - образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов, Толковый словарь иностранных слов Л.П.Крысина. - М: Русский язык, 1998, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/34206/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2).

Следует отметить, что перечень товаров 03, 16, 21, 30, 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не содержит позиции, относящиеся к золоту или изделиям из золота.

Кроме того, перечень оспариваемых услуг 35, 42 классов МКТУ не конкретизирован ни областью деятельности правообладателя, непосредственно связанной с товарами 03, 16, 21, 30, 32, 33 классов МКТУ, ни какой-либо иной областью деятельности, в том числе, связанной с продажей ювелирных изделий.

Вместе с тем при анализе обозначения на предмет его описательности учитывается восприятие обозначения применительно к конкретным товарам и услугам.

В этой связи обозначение «Золотой стандарт» оспариваемого товарного знака в отношении как товаров, так и оспариваемых услуг 35 класса (офисная служба, а именно: сбыт товаров через посредников), 42 класса (реализация товаров) МКТУ в целом является оригинальным.

Относительно испрашиваемого в просительной части возражения ограничения части услуг 35, 41 классов МКТУ, а именно: «35 - офисная служба, а именно: сбыт товаров через посредников, за исключением ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов, 42 - реализация товаров, за исключением ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов», коллегия указывает следующее.

Перечень оспариваемых услуг 35, 42 классов МКТУ по свидетельству №256934 включает услуги в том виде как они были сформулированы при вынесении решения о государственной регистрации. Отсутствие в перечне оспариваемых услуг 35, 42 классов МКТУ конкретизации с указанием области деятельности, связанной с ювелирными изделиями, исключает применение оснований по пункту 1 статьи 6 Закона.

При этом у коллегии нет полномочий на самостоятельное внесение изменений в перечень оспариваемой регистрации. Изменять формулировки перечня спорного товарного знака при рассмотрении возражения нельзя, поскольку вносить такие изменения в перечень товарного знака может только сам правообладатель.

Установление факта неиспользования оспариваемого товарного знака применительно к указанным позициям услуг 35, 42 классов МКТУ с учетом, в том числе, какой – либо конкретной сферы деятельности, лежит в рамках иных процедур.

Таким образом, коллегия не находит оснований для применения пункта 1 статьи 6 Закона в соответствии с доводами, приведенными лицом, подавшим возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №256934.