

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 поступившее 24.06.2015 возражение, поданное ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЮВЭСТ», Москва (далее – ООО «ПК ЮВЭСТ»; заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013740526, при этом установила следующее.



GEVORKYAN

Комбинированное обозначение по заявке №2013740526, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесный элемент заявленного обозначения «GEVORKYAN» представляет собой транслитерацию фамилии «Геворкян», распространенной на территории Российской Федерации (см. <http://dic.academic.ru>, <http://www.yandex.ru>,

<http://www.google.ru>, <http://www.spravkaru.net>, <http://www.analizfamalii.ru>), в связи с чем не обладает различительной способностью.

Кроме того, экспертизой отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком **GEVORGIAN** (свидетельство №390024 с приоритетом от 10.06.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ на имя ООО «Три О профит», 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, 79А, стр. 15.

В поступившем возражении и дополнении к нему заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №390024 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2013740526 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 14 класса МКТУ;

- при этом заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака являются партнерами по производству товаров ювелирной промышленности;

- обозначение «GEVORKYAN», воспроизводящее известное имя на ювелирном рынке, ассоциируется с основателем крупного российского ювелирного завода «Эстет» и председателем Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» господином Гагиком Геворкяном;

- в настоящее время ювелирный завод «Эстет» - это группа компаний, объединенных Некоммерческим партнерством «Эстет Центр содействия ювелирному бизнесу», в который входит и заявитель по рассматриваемой заявке;

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013740526 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Письмо-согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №390024 [1];

- Сведения из средств массовой информации [2];
- Распечатка с сайта www.iuvelirtorg.spb.ru [3];
- Копии Благодарственных писем на имя Г.Г. Геворкяна (как собственника группы компаний Ювелирного Завода ЭСТЕТ) [4];
- Информационное письмо от Ассоциации Гильдия Ювелиров России [5];
- Информация об Ассоциации «Гильдия Ювелиров России» с сайта <http://www.gjr.ru> [6];
- Информационное письмо от Некоммерческого партнерства «ЭСТЕТ Центр Содействия Ювелирному Бизнесу» [7];
- Интервью с Г.Г. Геворкяном с сайта <http://www.estet.ru/history> [8];
- Согласие Г.Г. Геворкяна на регистрацию товарного знака с использованием его фамилии в написании латиницей [9];
- Брендбук [10];
- Сертификат качества на изделия под брендом «GEVORKYAN» [11];
- Сертификаты на имя Г.Г. Геворкяна (как собственника группы компаний Ювелирного Завода ЭСТЕТ) [12];
- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПК ЮВЭСТ» [13];
- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Три О профит» [14].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.11.2013) поступления заявки №2013740526 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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 сочетание, 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, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, общепринятые сокращения наименований организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Исходя из смысла, заложенного в термине «различительная способность», под обозначением, не обладающим различительной способностью, понимается обозначение, имеющее изначально недостаточную способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара или его производителя. При этом перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, приведенный в пункте 2.3.1 Правил, не является исчерпывающим, что позволяет оценивать обозначения на несоответствие данной норме в иных случаях.

Согласно пункту 2.3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, регистрация обозначений состоящих из фамилий производится только в том случае, если оно обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



GEVORKYAN

Заявленное обозначение по заявке №2013720595 с приоритетом от 18.06.2013 является комбинированным, включает в свой состав выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «GEVORKYAN» и расположенный над ним изобразительный элемент в виде щита, на фоне которого изображена монограмма, включающая букву латинского алфавита «G» и букву армянского алфавита «Գ». Заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Исходя из представленных заявителем документов, можно сделать вывод, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GEVORKYAN» воспроизводящий буквами латинского алфавита имя собственное, а именно фамилию «Геворкян», ассоциирующуюся в отношении товаров 14 класса МКТУ с фамилией известного основателя Ювелирного Дома «Эстет» и председателя Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - господином Геворкяном Г.Г. Благодаря активной предпринимательской деятельности господина Геворкяна в области ювелирного дела и освещению этой деятельности в средствах массовой информации эта фамилия приобрела достаточную известность в деловых кругах и у потребителей ювелирных изделий.

Следует также отметить, что согласно Выписке из ЕГРЮЛ [13] господин Геворкян Г.Г. является единственным учредителем ООО «ПК ЮВЭСТ» и не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя этого юридического лица, подтверждением чему служит его письменное согласие [9], имеющееся в материалах заявки №2013740526.

Таким образом, приведенный в решении Роспатента довод о том, что обозначение «GEVORKYAN» в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ не

обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным.

Кроме того, необходимо отметить, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 28.05.2015 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака **GEVORGIAN** по свидетельству №390024, зарегистрированного на имя ООО «Три О профит» в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относятся предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №390024 письмо, в котором выражено согласие ООО «Три О профит» на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2013740526 в качестве товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ. В письме также отмечается, что ООО «ПК ЮВЭСТ» и ООО «Три О профит» являются партнерами в создании продукции, указанной в 14 классе МКТУ. Указанное партнерство направлено на расширение рынка сбыта товаров, а также на внедрение национальных традиций в ювелирные изделия, изготавливаемые компаниями.

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 28.05.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013740526 в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2015, отменить решение Роспатента от 28.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013740526.