

## **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 08.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное BOUCHERON HOLDING, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1172336, при этом установлено следующее.

Регистрация знака по международной регистрации №1172336 с конвенционным приоритетом от 09.07.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 16.07.2013 на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ: «Jewelry and precious stones; goods made of precious metals or coated therewith, namely rings, bracelets, necklaces (jewelry), earrings, brooches (jewelry), pendants (jewelry), medals; cuff links, tie pins; key rings [trinkets or fobs] (Ювелирные изделия и драгоценные камни; изделия из драгоценных металлов или покрытия из них, а именно: кольца, браслеты, ожерелья (бижутерия), серьги, броши (бижутерия), подвески (бижутерия), медали; запонки, булавки для галстука; брелоки)».

Знак по международной регистрации №1172336 представляет собой объемное



обозначение , выполненное в виде ювелирного изделия круглой формы с рельефной поверхностью и двумя встречными элементами грушевидной формы, на внутренней стороне изделия расположен словесный элемент «BOUCHERON».

Роспатентом 08.04.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1172336. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1172336 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Знак по международной регистрации №1172336, являясь ювелирным украшением, обладает внешними художественными свойствами, необходимыми для любого ювелирного украшения. Оригинальность формы товара (дизайн) не всегда является «естественно индивидуализирующим». Объемный товарный знак не может просто повторять внешний вид изделия, а должен характеризоваться новым и оригинальным внешним видом. Различительная способность таких знаков должна определяться оригинальностью исполнения этих форм, а не функциональным назначением как в рассматриваемом случае. Экспертиза отмечает, что в отношении объемных товарных знаков нельзя смешивать простую узнаваемость изделия и «различительную способность».

Кроме того, экспертиза проанализировала материалы, представленные заявителем, и не смогла признать их достаточными для подтверждения приобретенной различительной способности знака по международной регистрации №1172336 для всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

В поступившем 08.02.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением от 08.04.2015, аргументируя его следующими доводами:

- объемный знак по международной регистрации №1172336 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;

- заявитель является известной французской ювелирной компанией BOUCHERON, основанный в 1858 году;

- знак по международной регистрации №1172336 представляет собой ювелирное изделие из коллекции «Serpent Bohème», название которой в переводе с французского на русский язык означает «Богемная змея»;

- история создания данного ювелирного изделия компании начинается с 1968 года, когда состоялся выпуск первых моделей коллекции «Serpent» («Змея»), с 1968 года по 2008 год модели претерпевали ряд незначительных изменений (при этом всегда в моделях присутствовали отличительные признаки - чешуйчатость поверхности и каплеобразный элемент), пока в 2008 году не появился современный вид, представленный заявленным обозначением;

- заявленный объемный знак представляет собой произведение искусства, имеет высокие эстетические характеристики и является ювелирным изделием класса «люкс» (одно изделие стоит около 270 000 рублей);

- 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;

- заявителем проведены исследования коллекций известных ювелирных компаний (Cartier, Bulgari, Chaumet, Van Cleef & Arpéis, Piaget и др.), в результате которых установлено, что в коллекциях других компаний нет изделий с идентичной или сходной до степени смешения формой;

- форма изделий компании BOUCHERON является результатом творческой работы, способна выполнять индивидуализирующую функцию и в связи с этим подлежит правовой охране;

- кроме того, заявитель отмечает, что заявленный объемный знак зарегистрирован в качестве товарного знака в Европейском ведомстве по гармонизации на внутреннем рынке (ОНИМ) и действует на территории всех стран Европейского Союза, включая страну происхождения – Францию, а также зарегистрирован в таких странах, как: Гонконг, Ливан, Австралия, Китай, Япония, Казахстан, Марокко, Турция, Украина, Сингапур и Монако;

- существует практика регистрации подобных обозначений в качестве товарных знаков в отношении товаров 14 класса МКТУ, например, товарные знаки:



по свидетельству № 317939 и



по свидетельству



№ 317940, а также знак по международной регистрации № 658667;

- знак по международной регистрации №1172336 приобрел дополнительную различительную способность в результате его длительного и активного использования на территории РФ;

- компания BOUCHERON реализует свои ювелирные изделия в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону через официальных дистрибьютеров;

- все модели коллекции «Serpent Bohème», в том числе и заявленное обозначение, представлены в России;

- знак по международной регистрации №1172336 на территории России используется в журналах, газетах, сети Интернет, а также в зарубежных средствах массовой информации;

- также заявитель отмечает, что знак по международной регистрации №1172336 включает словесный элемент «BOUCHERON», который представляет собой отличительную часть фирменного наименования заявителя, тем самым предоставляет потребителю информацию о производителе товара;

- необходимость регистрации знака по международной регистрации №1172336 на территории Российской Федерации на имя заявителя обусловлена присутствием на российском рынке наличием подделок.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку

по международной регистрации №1172336 в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатки сведений о регистрации заявленного обозначения в ОНІМ, в других странах за рубежом (копии решений патентного ведомства США);
2. Распечатки сведений о других товарных знаках Сообщества, представляющих собой изображения колец;
3. Распечатки сведений о регистрациях товарных знаков, представляющих собой изображения колец, в Российской Федерации;
4. Сведения об истории компании BOUCHERON, опубликованные на русскоязычных интернет-сайтах;
5. Распечатки страниц интернет-сайта официального дистрибьютора в РФ <http://www.goldunionhouse.com/>;
6. Пример рекламного плаката на русском языке;
7. Копии русскоязычных статей в СМИ и Интернет;
8. Распечатки интернет-страницы официального сайта компании Boucheron на русском языке;
9. Копии публикаций из популярных в РФ социальных сетей;
10. Копия официального письма от июля 2015 г. о компании, объемах продаж и затратах на рекламу в мире и Европе с 2011 г;
11. Копия официального письма от 21.01.2016 об истории коллекции и особенностях производства;
12. Копия брошюры о ювелирных изделиях из коллекции «Serpent Bohème»;
13. Копии страниц популярных англоязычных периодических журналов и статей с использованием заявленного обозначения;
14. Распечатка сайта с подделкой.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (09.07.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1172336 включает в себя вышеупомянутый 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 элементы, 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.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1172336 представляет



собой объемное обозначение , выполненное в виде ювелирного изделия круглой формы с рельефной поверхностью с двумя встречными элементами грушевидной формы, на внутренней стороне изделия расположен словесный элемент «BOUCHERON».

Анализ знака по международной регистрации №1172336 показал следующее.

Как было указано экспертизой в предварительном отказе, рассматриваемый знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерное изображение ювелирного изделия (в данном случае – кольца)/бижутерии, которое является реалистическим (существующим в действительности) изображением самого товара, заявляемого на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этого товара (пункт 2.3.1 Правил).

Дополнительным свидетельством того, что знак по международной регистрации №1172336 является реалистическим изображением товара 14 класса МКТУ, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, является маркировка на внутренней стороне изделия товарным знаком «BOUCHERON».

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что форма заявленного изделия не обусловлена функциональным назначением и является оригинальной, поскольку именно такая форма позволяет носить ювелирное изделие в виде кольца на пальце. Что касается особенностей выполнения этого кольца, что делает его оригинальным, то они относятся к художественно-дизайнерскому решению внешнего вида данного ювелирного изделия и характеризуют само изделие, а не товарный знак.

Следовательно, знак по международной регистрации №1172336 относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

С учетом изложенного у коллегии нет оснований для признания знака по международной регистрации №1172336 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 [4-13] не позволяет сделать вывод о приобретении знаком по международной регистрации №1172336 различительной способности на территории Российской Федерации в

отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ и восприятию его в качестве средства индивидуализации изготавливаемой заявителем продукции, поскольку основная часть представленных материалов касается истории компании-заявителя, объемов продаж и затрат на рекламу в мире и Европе изделий этой компании.

Сведений об информированности российского потребителя о товарах, маркированных знаком по международной регистрации №1172336, о затратах на рекламу, об объемах продаж в России и территории ее распространения указанные материалы не содержат.

Относительно ссылки заявителя на зарегистрированные объемные товарные знаки в виде колец следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

В поступившем 09.06.2016 в Роспатент Особом мнении заявителя изложены доводы, повторяющие доводы возражения, которые были рассмотрены при подготовке к заседанию коллегии и проанализированы в мотивировочной части заключения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2016, оставить в силе решение Роспатента от 08.04.2015.**