

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение от 20.11.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741973 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012741973, поданной 04.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ ЯРОСЛАВСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 19.08.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «ЯРОСЛАВСКАЯ» заявленного обозначения является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место нахождения предприятия заявителя и место происхождения товара, а в отношении заявителя, находящегося в Москве, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя и места происхождения товара и не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 24.11.2014 возражении от 20.11.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.08.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ЯРОСЛАВСКАЯ» не является описательным и не указывает на конкретное место происхождения товаров, поскольку восприятие его как образованного от названия города Ярославль является неоднозначным: существуют еще и Ярославская область, Ярославская улица, Ярославская станица;

- несмотря на то, что экспертиза разделила обозначение на две части, воспринимать его нужно в целом, так как элемент «ЯРОСЛАВСКАЯ» грамматически и по смыслу связан с другими словесными элементами обозначения;

- Ярославская малая земля – это наша малая родина, место, где по сей день можно вернуться в то время, когда зарождалась наша страна;

- заявитель уже является владельцем товарного знака «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (свидетельство № 209250), под которым, так же как и под заявленным обозначением, планируется выпуск целой линейки продукции;

- продукция, для маркировки которой предназначено заявленное обозначение, находится в стадии разработки: заявителем выбран производитель (ЗАО «Романовский продукт», Ярославская область), с которым заключено соответствующее соглашение, а также разработаны дизайн-макеты этикеток;

- заявитель давно работает на российском рынке, осуществляя использование своих товарных знаков путем заключения подобных соглашений с различными заводами, производящими продукцию под контролем заявителя;

- потребитель будет полностью осведомлен о месте происхождения товара, о его изготовителе, находящемся в Ярославской области, и не будет введен в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.08.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия уведомления экспертизы [1];

- копия решения Роспатента от 19.08.2014 [2];
- копия реестра исходящей корреспонденции [3];
- результаты поиска по сайтам <https://www.google.com>, <http://www.yandex.ru>, <https://ru.wikipedia.org>, касающегося обозначения «Ярославская» [4];
- статья о туризме в Ярославской области [5];
- информация об истории пива, сбитня, медовухи и сидра на Руси [6];
- копия соглашения о производимой продукции № 57/2014 от 22.08.2014 [7].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.12.2012) поступления заявки № 2012741973 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

В соответствии с пунктом 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 и способ их производства или сбыта.

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 подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, 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.

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ ЯРОСЛАВСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана

испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «ЯРОСЛАВСКАЯ», входящий в состав обозначения, в силу своего значения (Ярославская – прилагательное, образованное от названия города Ярославль) действительно способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из упомянутой местности (г. Ярославль или Ярославская область) и является неохраняемым элементом.

В связи с тем, что заявителем является московская компания, довод экспертизы о том, что словесный элемент «ЯРОСЛАВСКАЯ» заявленного обозначения может вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров, следует признать правомерным.

Вместе с тем, согласно возражению, заявитель будет выступать только владельцем товарного знака, в то время как производство алкогольной продукции под обозначением «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ ЯРОСЛАВСКАЯ» планируется осуществлять по заказу заявителя на основании соглашения [7] с заводом, находящимся в Ярославской области.

При этом пунктом 1.7 соглашения [7] предусмотрено, что деловая репутация, складывающаяся в результате использования заявленного обозначения принадлежит исключительно заявителю, а пунктом 3.4 соглашения [7] прямо предусмотрено согласие завода-производителя на регистрацию данного обозначения в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, в отношении заявленных товаров при соответствии действительности представлений о месте их производства (Ярославская область) положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса не применимы.

Что касается соответствия заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Вопреки доводам заявителя о целостности заявленного обозначения, оно не является неделимым, устойчивым словосочетанием, в связи с этим правомерно его

деление на смысловые части. При этом следует констатировать визуальное и смысловое доминирование словесного элемента «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ», расположенного на первой строке, с которой начинается восприятие обозначения, в то время как слово «ЯРОСЛАВСКАЯ», расположенное на новой строке, выполняет поясняющую функцию, так как указывает на место происхождения товаров (и их изготовителя). Данный словесный элемент используется различными производителями, имеющими место нахождение в Ярославской области (в том числе в г. Ярославль), и не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров одного лица.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, с указанием словесного элемента «ЯРОСЛАВСКАЯ» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 20.11.2014, отменить решение Роспатента от 19.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012741973.