

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 25.03.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013703640 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013703640, поданной 08.02.2013, 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 «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯРОСЛАВСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 25.11.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как входящий в его состав словесный элемент «ЯРОСЛАВСКАЯ» воспринимается как место производства товаров, что не соответствует действительности.

В возражении от 25.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.11.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- законодательство не обязывает правообладателя товарного знака быть непосредственным производителем товаров;

- заявитель осуществляет свои полномочия по использованию товарных знаков путем разработки концепции, контроля над производством, реализацией и продвижением продукции, маркированной принадлежащими ему товарными знаками;

- продукция, для маркировки которой предназначено заявленное обозначение, будет производиться по заказу заявителя ЗАО «Романовский продукт», Ярославская область, с которым заключено соответствующее соглашение;

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

- непосредственное производство продукции, маркированной заявленным обозначением, целесообразно начинать только после регистрации товарного знака;

- заявитель уже сотрудничал с ЗАО «Романовский продукт», в частности, осуществлявшим производство пива под товарным знаком «Boomerang» (свидетельство № 372357, лицензия № РД0083985 от 13.07.2011).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.11.2014 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 25.11.2014 [2];

- копия соглашения № 57/2014 от 22.08.2014 о производимой продукции, под товарными знаками «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯРОСЛАВСКАЯ», «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РОСТОВ ВЕЛИКИЙ», «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ ЯРОСЛАВСКАЯ» [3];

- копия соглашений о производимой продукции под товарными знаками «TERRA NOSTRA», «FLIRTANIKA», «CHANTAL», «Chantale Шанталь», «Visigodo» [4];

- копия каталога «РУСЬИМПОРТ» [5];

- распечатки с сайта компании «РУСЬИМПОРТ» [6].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.06.2015, в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС заявителю было указано на дополнительные обстоятельства, которые могут быть учтены при принятии решения. К таким обстоятельствам коллегия отнесла следующее: словесный элемент «ЯРОСЛАВСКАЯ» является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место нахождения предприятия заявителя и место происхождения товара.

В ответ на указанные обстоятельства представитель заявителя указал, что данный элемент грамматически и по смыслу связан с другими словесными элементами обозначения и может быть включен в товарный знак в качестве охраняемого элемента.

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

С учетом даты (08.02.2013) поступления заявки № 2013703640 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.

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.

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 «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 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). 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 «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯРОСЛАВСКАЯ» планируется осуществлять по заказу заявителя на основании соглашения [3] с заводом, находящимся в Ярославской области.

При этом пунктом 1.7 соглашения [3] предусмотрено, что деловая репутация, складывающаяся в результате использования заявленного обозначения, принадлежит исключительно заявителю, а пунктом 3.4 соглашения [3] 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 «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», расположенного на первой строке, с которой начинается восприятие обозначения. В свою очередь 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.

Также коллегия считает необходимым учесть представленные заявителем в ходе экспертизы заявленного обозначения сведения об использовании им обозначения «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», являющегося товарным знаком заявителя (свидетельство № 376233). Указанное дополнительно способствует ассоциативной связи заявленного обозначения именно с заявителем.

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 25.03.2015, отменить решение Роспатента от 25.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013703640.