

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 возражение, поступившее 12.12.2016, поданное ООО «КРОКОДИЛ РУС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №569198, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «YORK» по заявке №2014721483 с приоритетом от 27.06.2014 зарегистрирован 24.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №569198 в отношении товаров 30 класса МКТУ «сэндвичи; хот-доги [сэндвичи], чизбургеры [сэндвичи]» на имя ООО «СНЭК-концепт», Ленинградская обл., г. Всеволожск (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно общедоступным источникам информации из сети Интернет оспариваемый товарный знак «YORK» является топонимом и воспроизводит название известного города в Великобритании;

- слово «Йорк», помимо города в Великобритании, имеет следующие значения, относящиеся к одноименному городу: графство в Англии, герцогский титул, порода собак;

- в честь английского города назван ряд географических мест: город в штате Западная Австралия (Австралия), город в штате Мэн (США), район Торонто (Канада), город в штате Пенсильвания (США), полуостров (Австралия), несколько мысов по всему миру;

- в соответствии с проведенным Институтом социологии РАН опросом 87% опрошенных респондентов ответили, что наименование «Йорк» ассоциируется с городом в Великобритании;

- таким образом, оспариваемый товарный знак «YORK» является названием известного города в Великобритании, который может восприниматься как место производства товаров 30 класса МКТУ;

- в отношении правообладателя, находящегося в Санкт-Петербурге, оспариваемый товарный знак по свидетельству №569198 способен ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя или места производства товаров.

В возражении указано, что лицо, его подавшее, является заинтересованным на основании следующего:

- до даты приоритета товарного знака по свидетельству №569198 лицо, подавшее возражение, занималось производством и поставкой на территорию Российской Федерации сэндвичей и бутербродов, маркированных обозначением «York Deli»;

- обозначение «York Deli» является неохраноспособным, в связи с чем любое лицо может использовать словесное обозначение «York» в качестве идентификатора товаров;

- от правообладателя оспариваемого товарного знака поступила претензия с требованием прекратить использование обозначения «York Deli» на реализуемой продукции, поскольку оно является сходным с товарным знаком «York».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №569198 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- образец этикетки, выпускаемой лицом, подавшим возражение, продукции (1);
- заключение №287-2016 от 08.12.2016, подготовленное по результатам социологического опроса (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 13.04.2017, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные документы:

- сведения из сети Интернет (3);
- исковое заявление (4);
- экспертное заключение (5);
- документы (договоры поставки, таможенные декларации и т.д.), подтверждающие продвижение товаров «York Deli» (6);
- пояснительная записка и массив данных к указанному выше заключению (7).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- на имя правообладателя существует регистрация товарного знака «ЙОРК» по свидетельству №569199 с приоритетом от 27.06.2014 в отношении товаров 30 класса МКТУ «сэндвичи; хот-доги [сэндвичи]; чизбургеры [сэндвичи]»;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным, поскольку не представлено каких-либо доказательств осуществления им деятельности по производству товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- поскольку местом производства товаров, маркированных товарным знаком «YORK», является местонахождение правообладателя товарного знака, то оспариваемая регистрация не будет противоречить пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не указывает ни на место производства, ни на место сбыта товаров, в

отношении которых зарегистрирован рассматриваемый товарный знак;

- обозначение «YORK» представляет собой фантазийное словообразование, в основе которого лежит аббревиатура, составленная от выражения You aRe oK (ты в порядке), и наряду с товарным знаком «ОК 24», составляет линейку бренд-наименований продукции группы компаний «Фреш Фуд», куда входит правообладатель товарного знака;

- обозначение «YORK» в переводе с английского языка имеет несколько значений, в том числе, «город в Англии, в графстве Норт-Йоркшир», «королевская династия в Англии», «ловкость рук», «названия ряда городов США: в штате Алабама, Небраска, Пенсильвания, Северная Дакота», «мыс в Австралии»;

- таким образом, многообразие значений словесного обозначения «YORK» говорит о возможности возникновения различных ассоциативных связей;

- вместе с тем, ни одна из возможных ассоциаций, в том числе, ассоциации с вышеуказанными географическими названиями, не обладает признаками правдоподобности, в связи с чем абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в указание на географическое название, как на место нахождения лица, производящего товар «сэндвичи», что само по себе придает обозначению фантазийный характер;

- учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

- результаты социологического опроса не свидетельствуют о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена неправомерно, поскольку представленные материалы не подтверждают того факта, что потребителю географический объект «YORK» известен производством товара «сэндвичи»;

- не представлены сведения о том, что город YORK, как географический объект, приобрел репутацию, связанную с производством товаров 30 класса МКТУ, в силу чего географический объект не может восприниматься как обозначение, способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров или места происхождения товаров;

- кроме того, правообладателем приведен подробный анализ, в соответствии с которым нельзя признать обоснованными выводы, приведенные в социологическом опросе;

- существуют регистрации, в состав которых входят названия географических объектов, правообладателями которых являются различные компании, не



находящиеся в соответствующих регионах, например, знак « YORK » по международной регистрации №1035725, правовая охрана которому предоставлена



на имя французской компании, знак « YORK DELI », правовая охрана которому предоставлена на имя мальтийской компании;

- на имя различных лиц зарегистрированы товарные знаки, представляющие собой географические названия, например, «VERONA» (город в Италии), «LION» (город во Франции), «Баден-Баден» (город в Германии) и т.д.

Принимая во внимание вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №569198.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «СНЭК-концепт» (8);
- договоры аренды помещений, договоры поставки товаров, маркированных товарным знаком «YORK», товарно-транспортные накладные, фото упаковки продукции (9);
- распечатка страниц сайта <http://mysamson.ru/nash-producty> (10);
- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 №С01-119/2015 по делу №СИП-837/2014 (11);
- распечатка сведений о международных регистраций №1035725, №1334200 (12);
- распечатка сведений о товарных знаках, содержащих географические названия (13);

- рецензия на заключение (14).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.06.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №569198 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям 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 подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с пунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Относительно заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее. Согласно представленным документам (1, 6) лицо, подавшее возражение, является дистрибьютором чешской компании «Crocodile ČR, spol.s.r.o.», продвигающим на территории Российской Федерации хлебобулочные готовые изделия, в том числе замороженные, охлажденные, с начинками, а именно, сэндвичи (в том числе, с ветчиной и сыром, с курицей, яйцом и беконом и т.д.), маркированные обозначением «York Deli». Между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №569198 (4, 5).

Изложенное позволяет коллегии считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №569198 представляет собой словесное обозначение «YORK», выполненное заглавными буквами латинского

алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «сэндвичи; хот-доги [сэндвичи], чизбургеры [сэндвичи]».

Анализ оспариваемого словесного товарного знака «YORK» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что слово «YORK» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеет различные значения:

- 1) один из важнейших городов в северной Англии, главный город и унитарная административная единица со статусом «сити» в юго-восточной части церемониального графства Северный Йоркшир при впадении реки Фос в реку Уз;
- 2) графство в Англии (Йоркшир);
- 3) собака породы йоркширский терьер;
- 4) королевская династия в Англии;
- 5) герцогский титул;
- 6) ловкость рук.

Вместе с тем, согласно справочным словарям, в англоговорящих странах в честь английского города YORK названы различные географические объекты: город в штате Западная Австралия, город в штате Мэн (США), город в штате Пенсильвания (США), полуостров в Австралии, мыс на полуострове Кейп-Йорк (крайняя северная точка Австралии) и т.д. (3).

Кроме того, слово «YORK» широко используется в качестве названия фамилии, например, Йорк, Иоганн Давид Людвиг – прусский фельдмаршал (1759-1830); Йорк, Фридрих – герцог альбанский (1763-1827) и т. д.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «YORK» оспариваемого товарного знака является не только названием нескольких географических объектов, но и имеет иные значения, которые могут быть ассоциативно связаны с фамилией, герцогским титулом и так далее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку «YORK» предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «сэндвичи; хот-доги [сэндвичи], чизбургеры [сэндвичи]», которые представляют собой популярные скоропортящиеся товары, состоящие из двух или нескольких ломтиков хлеба (часто булки) и одного или нескольких слоёв мяса и/или других начинок.

Следует отметить, что вышеуказанные товары 30 класса МКТУ не относятся к товарам, имеющим географическое происхождение, качество и репутация которых зависит только от природных условий региона расположения географического объекта.

Коллегия также отмечает, что в представленном социологическом опросе (2) не содержится сведений относительно того, что город «YORK» известен респондентам как место производства сэндвичей.

При этом, социологический опрос (2) нельзя соотнести с датой приоритета (27.06.2014) оспариваемого товарного знака. В этой связи, мнения респондентов социологического опроса «к июню 2014 года» нельзя признать убедительными.

Сам социологический опрос показал, что применяемым методом исследования является изучение пользователей Интернет-панели anketer.org, данные о которых не известны. Кроме того, опрос проводился только среди совершеннолетних жителей Российской Федерации. Всего было опрошено 500 человек. Список населенных пунктов и городов, в которых проводилось исследование, также не определен.

Представленные лицом, подавшим возражение, массив данных и пояснительная записка к заключению №287-2016 от 08.12.2016 лаборатории социологической экспертизы (7) не опровергают вышеизложенные доводы коллегии.

На основании изложенного словесное обозначение «YORK» не может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя и место происхождения приведенных в перечне товаров 30 классов МКТУ, а будет восприниматься потребителем как фантазийное.

Довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения

изготовителя или места производства товаров является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «YORK» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории города Йорк в Англии.

Напротив, представленные правообладателем товарного знака по свидетельству №569198 документы (9), свидетельствующие о продвижении на российском рынке товаров 30 класса МКТУ «сэндвичи», маркированных товарным знаком «YORK», позволяют прийти к выводу о восприятии российскими потребителями обозначения «YORK» в качестве средства индивидуализации конкретного производителя.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №569198 несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения от представителя лица, подавшего возражение, 18.04.2017 поступило особое мнение, доводы которого повторяют мотивы поданного и рассмотренного на заседании коллегии возражения от 12.12.2016. В особом мнении также подробно отражены аргументы на отзыв правообладателя, которые были озвучены в ходе заседания коллегии.

Относительно мнения представителя лица, подавшего возражение, о том, что «13.04.2017 в Палате по патентным спорам был заведующий Лабораторией социологической экспертизы РАН, который был готов дать все необходимые пояснения по существу заданных вопросов, но его ввод в процесс был отклонен», коллегия отмечает следующее. Г-н И.В.Батыков на заседании коллегии 13.04.2017 отсутствовал. При этом, согласно доверенностям, представленным в материалах дела, указанное лицо не значилось в качестве представителя какой-либо из сторон. Также следует отметить, что Правилами ППС не предусмотрена возможность участия в рассмотрении возражения иных лиц, кроме лица, подавшего возражение, правообладателя товарного знака и представителя экспертного отдела, рассматривавшего заявку на стадии экспертизы.

Содержащиеся в особом мнении основные мотивы возражения рассмотрены в данном заключении и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №569198.