

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.08.2016 (далее – Роспатент), поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «Техлион», Москва, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014737447, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014737447 на имя заявителя 07.11.2014 подано словесное обозначение «Городецкое молоко», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно «молоко».

Роспатентом 29.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1 (3), 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ «молоко», поскольку входящие в него словесные элементы:

- «Городецкое» (прилагательное от «Городец», Городец – город в Нижегородской области, см. <http://dic.academic.ru>) представляет собой географическое наименование, которое может быть воспринято потребителем как указание на местонахождение заявителя;

- «молоко» - указывает на вид товаров.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что, поскольку заявитель находится в городе Москве, заявленное обозначение, в состав которого включено прилагательное, образованное от географического объекта Городец, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

В поступившем 03.08.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент "Городецкое" действительно является прилагательным от слова "Городец". Однако сведения, размещенные в общедоступных источниках информации, свидетельствуют о наличии у обозначения "Городец" конкретного семантического значения: «небольшой укрепленный город; небольшой населенный пункт, обнесенный тыном для защиты; богатое село с несколькими церквями; небольшая крепостная башня; церковная ограда»;

- ввиду наличия семантического значения обозначение "Городец" в отношении заявленных товаров не может восприниматься как указание на место производства товара и нахождения изготовителя и, следовательно, является фантазийным обозначением;

- наименование "Городец" не может однозначно ассоциироваться с одним географическим объектом и, как следствие, вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, так как согласно информации, размещенной в сети Интернет, название "Городец" имеют населенные пункты в различных областях России (Брянская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Ульяновская, Псковская, Ленинградская, Московская, Орловская), Беларуси (Брестская, Витебская, Гомельская, Минская, Могилевская) и Украины (Житомирская, Ровенская);

- в разные годы были зарегистрированы товарные знаки "Городецкий" - свидетельство № 156891, "Издательский дом "ГОРОДЕЦ" Москва"; свидетельство № 288706, Санаторий "Городецкий"; свидетельство № 362264, "Городецкий пряник"; свидетельство № 401449, "Городецкие источники" - свидетельство №511448. По мнению заявителя, при регистрации этих обозначений экспертизой в первую очередь было принято во внимание семантическое значение слова "городец", а не его совпадение с наименованиями географических объектов.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014737447 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатки словарно-справочных материалов [1];
- распечатки товарных знаков из «Открытых реестров Роспатента» [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 21.09.2016, заявителю было указано на дополнительные сведения отсутствующие в оспариваемом решении Роспатента, которые подтверждают вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку согласно сведениям из сети Интернет (см. <http://moloko-gorodec.ru>) заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ЗАО «Молоко» (г. Городец) для маркировки однородных товаров 29 класса МКТУ, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Представитель заявителя устно выразил несогласие с данными доводами, поскольку, по его мнению, продукция ЗАО «Молоко» не имеет широкую известность на российском рынке, в связи с чем заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.11.2014) поступления заявки №2014737447 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя 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 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, характеризующим товары, в том числе указывающим 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.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил 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 абзацем 1 и подпунктом 1 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Городецкое молоко», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно «молоко».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Само по себе обозначение «Городецкое молоко» является словосочетанием, так как составляющие его слова грамматически и семантически взаимосвязаны между собой.

При этом словесный элемент «молоко» представляет собой видовое наименование товара, заявляемое для обозначения этого товара, в связи с чем он является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «Городецкий» - притяжательное прилагательное образованное от слова Городец.

Согласно словарно-справочным и общедоступным источникам информации (<http://dic.academic.ru>, <http://gorodec-adm.ru>) Городец – город, расположенный в Нижегородской области. Городец, одно из древнейших поволжских поселений, был основан в 1152 году князем Юрием Владимировичем Долгоруким под названием Малый Китеж как крепость для защиты восточных рубежей Ростово-Суздальского княжества от булгар. Городец — старинный ремесленный центр деревянного судостроения, деревообрабатывающих и текстильных промыслов, гончарства.

На территории города расположено множество предприятий по производству хлеба (ОАО «Городецкий хлеб»), минеральных вод и безалкогольных напитков (ООО «Городецкие источники»), мебели (ООО «Близнецы»), судов и прочих транспортных средств (ООО «Городецкий судоремонтный завод»), изделий из дерева (ЗАО Фабрика «Городецкая роспись»), одежды и текстильных изделий (ООО «Городецкая золотая вышивка»), молочной продукции (ЗАО «Молоко») и т.д..

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что велика вероятность того, что обозначение «Городецкое», в случае маркировки им товара «молоко», может быть воспринято российским потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров.

С учетом изложенного заявленное обозначение подпадает под норму права, установленную пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Нахождение заявителя в Москве, а не в городе Городец, обуславливает вывод о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, наличие сведений в общедоступном источнике информации (см. <http://moloko-gorodec.ru>) о Городецком молочном заводе (ЗАО «Молоко»)



выпускающим свою продукцию с 1961 года, например «», «», которая неоднократно награждалась на выставках, приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров - ЗАО «Молоко», а не с компанией заявителя.

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 29 класса МКТУ (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Что касается довода заявителя о том, что поскольку слово «городец» имеет конкретное семантическое значение – «небольшой укрепленный город, небольшой населенный пункт, богатое село с несколькими церквями», а также что существует несколько населенных пунктов имеющих название Городец, в связи с чем заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как фантазийное, необходимо отметить следующее.

Представленные заявителем распечатки из Словаря терминов архитектуры. (Юсупов Э.С., 1994) не могут опровергнуть выводы коллегии, поскольку данный словарь предназначен для узкого круга специалистов, в связи с чем не известен широкому кругу потребителей. Все распространенные словарно-справочные источники информации (Географическая энциклопедия, Большой Энциклопедический словарь, Словарь "География России") содержат сведения только о городе Городец Нижегородской области, а не о малоизвестных населенных пунктах (деревни и села), имеющих название Городец, или о небольшом укрепленном городе.

Как указано выше, именно город Городец, расположенный в Нижегородской области, имеет широкую известность не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире, за счет своей долгой истории, а также за счет

известности его народных промыслов (текстильных, гончарных, деревообрабатывающих).

Что касается наличия ранее зарегистрированных товарных знаков ("Городецкий" - свидетельство №156891; "Издательский дом "ГОРОДЕЦ" Москва" - свидетельство №288706; «Санаторий "Городецкий" - свидетельство №362264; "Городецкий пряник" - свидетельство №401449; "Городецкие источники" - свидетельство №511448), то следует указать, что правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №288706, №156891 прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание коллегией, а товарные знаки по свидетельствам №362264, №401449, №511448 принадлежат правообладателям, расположенным либо в Городецком районе, либо в г. Гордец Нижегородской области.

Указанное обуславливает вывод о том, что при регистрации данных товарных знаков, экспертизой прежде всего учитывалась географическая мотивированность, а не семантическое значение слова «городец», как указано в возражении заявителем.

Учитывая изложенное, довод заявителя является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2016.