

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 18.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное WOH HUP FOOD INDUSTRIES PTE LTD, Сингапур (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704482, при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2016704482, поданной 17.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в красном, черном, белом, желтом, светло-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде круглой плашки, стилизованного изображения колосьев и ленты, словесные элементы «Who Hup», «Singapore», выполненные буквами латинского алфавита, и цифры «1936».

Роспатентом 17.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704482 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение включает цифры «1936», которые могут быть восприняты потребителем в качестве даты основания (производства) предприятия.

Для включения элемента «1936» в заявленное обозначение в качестве неохраняемого (пункт 1 статья 1483 Кодекса) необходимо представить документальное подтверждение указанной даты. Поскольку заявитель не представил необходимых документов, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно даты основания производства (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, словесный элемент «Singapore», который представляет собой географическое название, указывает на место производства товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 18.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель предоставил документы, подтверждающие дату (1936) основания предприятия, в связи с чем нет оснований считать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно даты основания предприятия.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704482 в отношении заявленного перечня товаров.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- Декларация компании WON HUP FOOD INDUSTRIES PTE LTD с переводом – [1];
- публикации в СМИ с переводами – [2].

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

С учетом даты (17.02.2016) поступления заявки №2016704482 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями пункта 1(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.

Согласно положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара

или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение, является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «Who Hur», «Singapore», выполненные буквами латинского алфавита, цифры «1936» и изобразительные элементы, выполненные в виде круглой плашки, и стилизованных изображений колосьев и ленты.

Правовая охрана товарному знаку испрашивается в красном, черном, белом, желтом, светло-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Singapore», представляющий собой географическое название (в переводе с английского языка на русский язык означает Сингапур (республика; столица — Сингапур, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>), указывает на место производства товаров и место нахождения изготовителя товаров и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (с данным выводом заявитель устно согласился на заседании коллегии, состоявшемся 21.06.2018) в случае, если заявитель подтвердит правомерность использования даты в составе обозначения.

Обозначение по заявке №2016704482, как было указано выше, включает элемент «1936», который представляет собой совокупность цифр «1», «9», «3», «6», выполненных без какой-либо характерной графической проработки. При этом

последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны, позволяет воспринимать его как указание на дату основания производства, и, следовательно, могут являться неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (с данным выводом заявитель устно согласился на заседании коллегии, состоявшемся 21.06.2018).

При этом представленные заявителем материалы [1-2] содержат сведения об истории компании заявителя, которые подтверждают, что 1936 год является датой основания производства.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2017, отменить решение Роспатента от 17.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704482 с указанием в качестве неохраняемых элементов «SINGAPORE, 1936».**

.