

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 16.07.2018, поданное компанией «ФинЕк Интернэшнл Ой», Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701510, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «CARELIA GRILL» по заявке № 2017701510 с приоритетом от 20.01.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 11, 21 классов МКТУ.

Роспатентом 14.03.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017701510 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе географическое название «CARELIA», которое в переводе с итальянского языка означает «Карелия» - республика в составе Российской Федерации (<https://translate.academic.ru>, <https://dic.academic.ru/>).

Слово «Карелия» - исторический район на востоке Финляндии, часть исторической территории расселения карелов. В Финляндии так называется Западная финская Карелия, которая отделена от Восточной, русской Карелии, управляемой Новгородской республикой и последующими русскими государствами с 12 века. После советско-финской войны 1939-1940 г., когда Карельский перешеек и Северное Приладожье были присоединены к СССР, понятие финской Карелии стало ограничиваться современными провинциями Финляндии Южная Карелия и Северная Карелия.

В Финляндии слово «Карелия» ассоциируется именно с этим регионом, тогда как в России – с Республикой Карелия (<http://www.kauppatie.fi/>; <https://dic.academic.ru/>).

Учитывая вышеизложенное, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории России на имя заявителя, находящегося в Финляндии, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, поскольку будет порождать в сознании потребителя представление об определенном месте производства товаров (Республика Карелия), которое не соответствует действительности.

Экспертиза также отмечает, что для части заявленных товаров (таких как: оборудование для охлаждения еды и напитков, оборудование для обработки напитков; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса) словесный элемент «GRILL» в переводе с итальянского языка означает «ГРИЛЬ» - жарочный шкаф с генератором инфракрасных лучей, служащий для жарки тушек птицы, крупных кусков мяса и т.п. на решетке или вращающемся вертеле (<https://translate.academic.ru/> и <https://dic.academic.ru/>), соответственно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров, а для остальных заявленных товаров словесный элемент «GRILL» является неохраняемым, так как указывает на вид, свойство, назначение товаров.

Обозначение ® является неохраняемым элементом, поскольку представляет собой символ, означающий зарегистрированный товарный знак (см. И.Л.Мостицкий

«Новейший англо-русский словарь по современной электронной технике», М., Изд. «Лучшие книги», 2000, с.463).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- возможные ассоциации у потребителя при виде словесного элемента «CARELIA» заявленного обозначения с источником происхождения товаров и местом нахождения заявителя на территории Карелии, являются оправданными и правдоподобными, так как заявленные в перечне товары, производятся именно в Карелии;

- согласно информации из Википедии, «Карелия» - исторический регион в северо-восточной Европе, земля карел, большая часть которого принадлежит России, а меньшая – Финляндии. В настоящее время регион Карелия делится на Восточную Карелию, которая входит в состав России, а также на Финскую Карелию (или Западную Карелию), которая входит в состав Финляндии. Финская Карелия, в свою очередь, подразделяется на Южную Карелию и Северную Карелию;

- местом нахождения заявителя является местечко Лехмо, расположенное в Северной Карелии, в этой связи словесный элемент «CARELIA», входящий в состав заявленного обозначения географически обоснован, следовательно, он не способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров;

- словесное обозначение «CARELIA GRILL» зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в Финляндии и Евросоюзе (регистрации №№267510, 015542186).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем представлены следующие документы:

- сведения из сети Интернет (1);
- информация о регистрации товарных знаков «CARELIA GRILL» (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 10.10.2018, от заявителя поступило ходатайство, в котором указано следующее:

- заявитель согласен с доводами экспертизы в части исключения из заявленного перечня товаров позиций, приведенных в решении Роспатента от 14.03.2018;

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «CARELIA GRILL»;

- заявитель просит скорректировать заявленный перечень товаров 06, 11, 21 классов МКТУ, указав в конце каждого класса формулировку «для грилей».

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

С учетом даты приоритета (20.01.2017) заявки №2017701510 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (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, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «**CARELIA GRILL**», содержащее словесный элемент «**CARELIA GRILL**», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Справа в верхней части над словесным элементом расположена латинская буква R в круге. Над словесными элементами расположено стилизованное изображение щита с мордой зверя, в верхней части которого размещены три волнообразные линии, вписанные в многоугольник.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы «**CARELIA GRILL**», являющиеся лексическими единицами итальянского языка, и в переводе на русский язык означающие «КАРЕЛИЯ ГРИЛЬ» (<https://translate.academic.ru>).

Согласно сведениям из справочной литературы: «Карелия» – исторический регион в северно-восточной Европе, земля карел. Большая часть региона принадлежит России, а меньшая – Финляндии. Помимо административного деления регион состоит из шести традиционных частей. Северная часть Карелии между Белым морем и российско-финляндской границей называется Белой Карелией. К югу от неё находится Олонецкая Карелия, расположенная между Онежским и Ладожским озером. К северу от последнего находится Ладожская Карелия, в состав которой входит Карельский перешеек. Финляндская часть Карелии делится на соответствующие административным границам Северную и Южную Карелию (<https://ru.wikipedia.org/>).

При этом, местонахождение заявителя город Лехмо расположен в Северной Карелии, которая относится в территории Финляндии.

В силу отмеченных обстоятельств следует, что слово «CARELIA» является географическим объектом местонахождения заявителя и местом происхождения товаров и может быть включено в состав заявленного комбинированного обозначения как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

Указанное также свидетельствует о том, что словесный элемент «CARELIA» не вводит потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя, что соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «GRILL», входящего в состав заявленного комбинированного обозначения, то оно, как указывалось выше, имеет значение «гриль» - установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару (<https://ru.wikipedia.org/>).

Коллегией принято во внимание ограничение перечня заявленных товаров 06, 11, 21 классов МКТУ, предназначенных для гриля. Следовательно, словесный элемент «GRILL» в отношении данного скорректированного перечня заявленных товаров, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывая на вид, свойство и назначение товаров, с чем заявитель также выразил свое согласие.

В связи с тем, что заявителем исключены из заявленного перечня товары, которые не относятся к грилю, в отношении которых экспертизой указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящие потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров, анализ на соответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса в данной части, является нецелесообразным.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент ® является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие при подаче заявки.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2017701510 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров 06, 11, 21 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «CARELIA GRILL», элемента ®.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2018, отменить решение Роспатента от 14.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017701510.