

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская кофейная компания», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743172 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

ETNA

Комбинированное обозначение «» по заявке №2019743172 с приоритетом от 30.08.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743172 в отношении всех

заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название действующего стратовулкана, расположенного на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании (Италия), входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2013 г., объект № 1427 (см. <http://www.italia.it/ru/kuda-poeihat/pamjatniki-junesko/ehtna.html>; http://www.unesco.org/new/ru/media-services/single-view/news/mount_etna_and_the_mountains_of_pamir_inscribed_on_world_her/).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков, следовательно, без согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от соответствующего компетентного органа, ему не может быть предоставлена правовая охрана на имя заявителя.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении присутствует только словесный элемент «ТНА», причём выполненный таким образом, что буквы «НА» визуально отделяются от изобразительного элемента цветом буквы «Т», а буква «Т»

имеет другой цвет и поэтому визуально не объединяется с изобразительным элементом;

- в заявленном обозначении отсутствует буква «Е», как самостоятельно, так и в словесных элементах, в результате данное обозначение не может быть словом «ETNA»;

- в описании к заявке было указание только на изобразительный и словесный элемент «TNA», поэтому добавляя какие-то другие элементы, экспертиза противоречит сама себе, так как признала описание по заявке, соответствующим обозначению по заявке №2019743172.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019743172 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.08.2019) поступления заявки №2019743172 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия

собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

ETNA

обозначение «», состоящее из оригинально выполненного словесного элемента «ETNA», буквами латинского алфавита, где первая буква «Е» выполнена в виде сочетания трех горизонтальных полос. Обозначение заявлено в сером, черном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ основано на том, что заявленное обозначение воспроизводит название действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2013 года.

Этна, крупнейший действующий вулкан в Европе, находится на острове Сицилия (Sicilia), недалеко от Мессинского пролива. Этот один из самых высоких вулканов в мире был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (world Heritage List) в июне 2013 года, объект №1427, см. <http://www.unesco.org/new/ru/media-services>.

Этна является естественной научной лабораторией для изучения вулканических процессов на Земле, его активность наблюдается и фиксируется в описаниях, начиная с античных времен. Первые из них были сделаны около 2700 лет назад, и это, по мнению ЮНЕСКО, «один из документально подтвержденных мировых рекордов среди вулканов», см. <http://www.italia.it/ru/kuda-poekhat/pamjatniki-junesko/ehtna.html>.

Довод заявителя о том, что в заявленном обозначении первая буква «Е» не является буквой, а представляет собой изобразительный элемент в виде

трёх параллельных горизонтальных чёрных полос, средняя из которых короче верхней и нижней полос, неубедителен, поскольку, сочетание трех горизонтальных полос позволяет воспринимать данный элемент именно как букву «Е» и соответственно рассматривать заявленное обозначение как комбинированное обозначение со словесным элементом «ETNA».

Заявитель, проинформированный в установленном порядке о необходимости предоставления соответствующего компетентного лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, данное согласие не представил.

Таким образом, с учетом изложенного, отсутствуют основания для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2020.