

**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 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2019, поданное Пронькиной Надеждой Ивановной, Республика Мордовия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017746712, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017746712, поданной 07.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2017746712 заявлено словесное обозначение «**Мордовские**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 18.12.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017746712. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесное обозначение «**Мордовские**» (прилагательное, от «Мордовия», «Республика Мордовия», республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, находится в центре Европейской части России, см. Интернет, Словари, Большой Энциклопедический словарь на <https://dic.academic.ru/>) не обладает различительной способностью, относится к неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении также отмечено, что приведенные заявителем примеры зарегистрированных товарных знаков (свидетельства №№ 666481, 655071, 256358, 515671, 537140, 13880 и т.д.) не могут быть рассмотрены в качестве убедительных доводов в пользу регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.12.2018, аргументируя его следующими доводами:

- перед тем как подавать заявку на товарный знак, заявитель провел анализ базы данных зарегистрированных товарных знаков, который показал достаточное большое количество действующих товарных знаков с использованием словесных обозначений, не обладающих различительной способностью, по сути схожих с заявленным обозначением, например: товарный знак «**Алтайское**» по свидетельству № 666481 (Алтайское – прил. от Алтай – Республика Алтай – субъект Российской Федерации, см. <https://ru.wikipedia.org/>); товарный знак «**Байкальское**» по свидетельству № 256358 (Байкальское – прил. от Байкал – озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, см. <https://ru.wikipedia.org/>); товарные знаки «**Уральские**» по свидетельствам №№ 655071, 515671, 537140 (Уральские – прил. от Урал – горная система на Урале, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами, см. <https://ru.wikipedia.org/>); товарный знак «**Самарские**» по свидетельству № 138820 (Самарские – прил. от Самара – город в Среднем Поволжье России, центр

Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара, см. <https://ru.wikipedia.org>); товарный знак «**Вологодский стандарт**» по свидетельству № 290998 (Вологодский – прил. от Вологда – город в России, административный, культурный, транспортный и научный центр Вологодской области, центр Вологодского района, см. <https://ru.wikipedia.org>); товарный знак «**Южноуральское**» по свидетельству № 148039 (Южноуральское – прил. от Урал – горная система на Урале, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами, см. <https://ru.wikipedia.org>); товарный знак «**Раменское**» по свидетельству № 422546 (Раменское – прил. от Раменское – город в России, административный центр Раменского района Московской области, см. <https://ru.wikipedia.org>); товарный знак «**Починковское**» по свидетельству № 665197 и товарный знак «**Починки**» по свидетельству № 672779 (Починковское – прил. от Починки – село в Нижегородской области, см. <https://ru.wikipedia.org>); товарный знак «**Ичалки**» по свидетельству № 451591 (Ичалки – село, центр Ичалковского сельского поселения Мордовии, см. <https://ru.wikipedia.org>); товарный знак «**Ичалковский**» по свидетельству № 451595 (Ичалковский – прил. от Ичалковский район – административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Мордовия Российской Федерации, см. <https://ru.wikipedia.org>); товарные знаки «**Атяшево**» по свидетельствам №№ 524994, 314944, 472814, 353893 (Атяшево – поселок городского типа, административный центр Атяшевского района Мордовии, см. <https://ru.wikipedia.org>); товарные знаки «**Питерские**» по свидетельствам №№ 642067, 372443 (Питерские – прил. от Санкт-Петербург – город федерального значения — город, являющийся субъектом Российской Федерации, см. <https://ru.wikipedia.org>); товарные знаки «**Коломенское**» по свидетельствам №№ 433083, 382092 (Коломенское – прил. от Коломна – город в Московской области России; образует административно-территориальную единицу, см. <https://ru.wikipedia.org>);

- приведенные обстоятельства позволяют говорить о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Республике Мордовия;

- заявленное в качестве товарного знака обозначение на сегодняшний день малоизвестно, в отличие от зарегистрированных товарных знаков, приведенных выше;

- заявленное в качестве товарного знака обозначение воспринимается потребителем как фантазийное по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017746712 для всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие документы:

- копии материалов заявки;

- копии решений Роспатента о принятии к рассмотрению заявки № 2017746712 и об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017746712.

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

С учетом даты (07.11.2017) поступления заявки № 2017746712 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности,

интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017746712 заявлено словесное обозначение «**Мордовские**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017746712 испрашивается в отношении следующего перечня товаров и услуг:

*29 – арахис обработанный; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); кукуруза сахарная, обработанная; миндаль толченый; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; спреды на основе орехов; тахини [паста из семян кунжута]; финики; фрукты глазированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые;*

*35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.*

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Мордовия (Республика Мордовия) – субъект Российской Федерации, площадь территории – 26,2 тыс. км<sup>2</sup>, численность населения – 862 тыс. чел. (2005), столица субъекта – г. Саранск. Республика Мордовия располагается на востоке Восточно-Европейской равнины. Западную часть Мордовии занимает Окско-Донская равнина, центральную и восточную – Приволжская возвышенность (321 м), изрезанная

оврагами и балками (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 30. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 252).

Заявленное обозначение «Мордовские» представляет собой прилагательное, образованное от названия субъекта Российской Федерации, следовательно, представляет собой обозначение, производное от названия географического объекта, что, в свою очередь, не оспаривается заявителем.

В силу указанного значения словесный элемент «Мордовские» способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из данной местности (Республика Мордовия), следовательно, данное обозначение указывает на место нахождения изготовителя и место производства товаров.

Довод заявителя о том, что Республика Мордовия является малоизвестным российскому потребителю географическим наименованием, не может быть признан убедительным, поскольку информация о Республике Мордовия содержится в сети Интернет, энциклопедиях, справочниках, нормативных источниках, тем самым, данные сведения являются общедоступными для широкого круга потребителей. При этом численность населения данного субъекта нельзя признать малой.

Согласно упомянутому выше источнику (Большая энциклопедия в 62 томах, том 30. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 252-254) «Республика Мордовия входит в состав Волго-Вятского экономического района. В структуре валового регионального продукта в 2004 году промышленность составляла более 28,3 %, сельское хозяйство – 20 %, строительство – 6,2 %, транспорт – 5,3 %, торговля – 9 % и др. В республике развиты машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика. Объем промышленного производства в 2001 году составил 18 499 млн. рублей (1010 %), из них: электроэнергетика – 10,4 %, черная металлургия – 0,3 %, химическая и нефтехимическая промышленность – 12,1 %, машиностроение и металлообработка – 41,6 %, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность – 0,8 %, производство строительных материалов – 10,2 %, легкая – 1,5 %, пищевая промышленность – 18,9 %, мукомольно-крупяная и комбикормовая – 3,1 %».

«Предприятия пищевой промышленности располагаются повсеместно. Мясная, маслосыродельная, сахарная, консервная промышленность находятся в Саранске, Ромоданово, Ковылкино и др. населенных пунктах».

«Сельское хозяйство имеет животноводческо-зерновое направление, развито свиноводство, овце- и птицеводство. Распространено пчеловодство. Посевы зерновых культур (пшеница, ячмень, гречиха, рожь, велика доля посевов проса); возделывается сахарная свекла, картофель, овощи, подсолнечник».

Как видно, Республика Мордовия является не только названием субъекта, но и местом производства различных товаров, в том числе товаров пищевой промышленности, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Заявленные услуги представляют собой бизнес-услуги и услуги, направленные на продвижение товаров, которые тесно связаны с самими товарами.

Таким образом, словесный элемент «Мордовские» является необходимым для использования различными предприятиями, имеющими место нахождения в Республике Мордовия, в том числе в городском округе Саранск, к которому относится поселок городского типа Луховка, являющийся местом нахождения заявителя. Такое обозначение не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров и услуг одного лица, то есть является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в заявленном обозначении неохраноспособный словесный элемент является единственным элементом обозначения, то обозначению не может быть предоставлена правовая охрана.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения отмечалось, что заявитель вправе представить доказательства приобретения обозначением различительной способности.

Вместе с тем каких-либо материалов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности, с возражением представлено не было.



Заявитель убежден в возможности регистрации заявленного обозначения по причине того, что реестр товарных знаков содержит товарные знаки, которые, по мнению заявителя, также неохраноспособны.

Коллегия отмечает, что каждое обозначение уникально и возможность его регистрации рассматривается индивидуально. Заявленное обозначение не является малоизвестным географическим наименованием или наименованием, не способным ассоциироваться с конкретным местом производства товаров (например, наименованием гор, озер, рек), не является обозначением, содержащим несколько элементов. Таким образом, большинство представленных заявителем примеров регистраций товарных знаков вообще не относится к рассматриваемому случаю.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2018.**