

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 поступившее 05.10.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вологодское мороженое», г. Вологда (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016715887, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2016715887 с приоритетом от 06.05.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Роспатентом 12.07.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что в состав заявленного обозначения включено изображение Самарского

государственного академического театра оперы и балета. Самарский государственный академический театр оперы и балета (ранее – Дом Культуры им. В.В. Куйбышева) является памятником архитектуры регионального значения – объект культурного наследия №631410304360005 (см. Интернет-сайты <http://dic.academic.ru>, <http://samadm.ru>, <http://mkrf.ru/ais-egrkn> и др.), находящийся в собственности у государства.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (ООО «Вологодское Мороженое», г. Вологда), не являющегося собственником данного объекта (и не имеющего разрешение на регистрацию товарного знака от собственника), будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и его местонахождения.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ» и изобразительный элемент в виде мороженого являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения (мороженое), производятся по заказу заявителя на основании договора подряда с ООО «ТД Айсберри», которое является дочерней компанией заявителя и имеет обособленное производственное подразделение, расположенное в г. Самара;

- заявитель является одним из крупнейших производителей мороженого в России, при этом продукция производится в разных городах страны, в том числе Санкт-Петербурге, при этом заявитель является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «Ленинградское» по свидетельствам №420782, №421981, №611534;

- Самарский государственный академический театр оперы и балета является самостоятельным юридическим лицом, обладает специальной правоспособностью, права на осуществление им деятельности ограничены уставом, при этом к

разрешённым видам деятельности театра не относится производство каких-либо продуктов питания, в том числе мороженого;

- таким образом, наличие у заявителя в г. Самара подразделения, занимающегося производством мороженого, а также отсутствие какого-либо производства продуктов питания и права на такое производство у Самарского государственного академического театра оперы и балета делают невозможным введение потребителей в заблуждение ни относительно производителя товаров, указанных в перечне заявки, ни относительно его местонахождения;

- довод экспертизы об отсутствии согласия собственника включённого в состав заявленного обозначения здания не имеет отношения к основанию для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса;

- право собственности на здание театра само по себе никак не влияет на возникновение у потребителей представления о производителе товаров 30 класса или его местонахождении, тем более, что вопрос о том, кто является собственником здания театра, рядовому потребителю известен быть не может, поскольку соответствующая информация доступна только путём обращения к данным соответствующего государственного реестра, а, кроме того, местонахождение собственника объекта недвижимости и самого объекта недвижимости могут не совпадать.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2016715887 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве аргументации своей позиции заявитель представил следующие документы (копии):

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о Государственном бюджетном учреждении культуры «Самарский академический театр оперы и балета»;
2. Выписка из Устава Государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский академический театр оперы и балета» от 2016 г.

3. Определение Верховного суда Российской Федерации №300-ЭС15-7749 от 27.07.2015 и Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-83/2014 от 30.07.2014.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (06.05.2016) поступления заявки №2016715887 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

Согласно положением подпункта 1 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2016715887 с приоритетом от 06.05.2016 является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию в виде этикетки. Заявленное обозначение включает в свой состав изображение брикета мороженого, словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ», выполненный буквами русского алфавита шрифтом близким к стандартному, а также изображение Государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский государственный академический театр оперы и балета» (далее – Самарский театр). Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ» и изображение брикета мороженого являются неохраннымыми на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленный вид товара 30 класса МКТУ «мороженое», указывая на его вид. Неохраноспособность этих элементов заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказом в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ послужил вывод о его способности вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его нахождения, поскольку оно содержит в своем составе изображение памятника архитектуры регионального значения (объект культурного наследия №631410304360005) - Самарского театра.

Ассоциирование приведенного в заявлении обозначении изображения



здания « » с Самарским театром сомнения не вызывает. Сходное обозначение используется и самим Самарским театром в качестве



эмблемы – « ». В этой связи при маркировке товара рассматриваемым заявленным обозначением, в состав которого входит изображение памятника архитектуры, связанного не с заявителем, а с иным юридическим лицом, в сознании потребителя будет формироваться не соответствующее действительности представление о производителе товара и месте его производства.

При этом сведений о связи заявителя и Самарского театра, а также какой-либо разрешительной документации на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака на имя заявителя, материалы дела не содержат.

Что касается довода заявителя о том, что здание театра никак не связано с деятельностью, касающейся продуктов питания, то он не является убедительным, поскольку при любом театре имеется буфет, в котором реализуются, как правило, напитки, разнообразные закуски, в том числе и мороженое. Следовательно, нет оснований полагать, что обозначение, включающее изображение (т.е. символику) конкретного юридического лица – Самарского театра, не способно порождать представлений о хозяйственной связи между этим лицом и товаром 30 класса МКТУ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для регистрации товарного знака по заявке №2016715887 в отношении заявленных товаров в силу его несоответствия пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в возражении ссылок на судебные определения / постановления и аргументов заявителя о том, какие подходы необходимо применять к делам, связанным с вопросом возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя, то они приняты к сведению. Вместе с тем, указанные в возражении судебные определения не имеют отношения к

обстоятельствам, сложившимся в рамках рассматриваемого дела по заявке №2016715887.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2017.