

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 поступившее 04.06.2021 возражение, поданное ООО «Агроторг», Санкт-Петербург, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019741535, при этом установлено следующее.

Таманская усадьба

Словесное обозначение « _____ » по заявке №2019741535 с приоритетом от 21.08.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019741535. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «таманская» (произв. от «Тамань» - станица Темрюкского р-на Краснодарского края, порт на берегу Таманского зал/см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru> – «Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982»), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в г. Санкт-Петербурге, будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров, вызывая у потребителя ложное представление о происхождении товаров в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в целом является фантазийным и не указывает на географическое расположение;

- прилагательное «таманская» может восприниматься потребителем не только как указание на географическое место нахождения определенной усадьбы именно в станице Тамань, но и вызывать различные ассоциации, не связанные с конкретным населенным пунктом, например, с отпуском, с загородной жизнью вдали от города, теплом, солнцем, морем, крынкой молока и глиняным горшком на плетеном заборе;

- подтверждением доводов заявителя о том, что прилагательное, образованное от географического названия само по себе или в составе словосочетания, не является указанием на место происхождения товаров, могут служить следующие регистрации, осуществленные Роспатентом: товарный знак «Таманская долина» по свидетельству № 477932, товарные знаки «Таманская коллекция» по свидетельствам № 592856, № 592345, товарный знак «Таманская марка» по свидетельству № 625741, товарный знак «Стрела Подольская» по свидетельству № 242183, товарный знак «БАЛТИЙСКАЯ» по свидетельству

№ 303008, товарный знак «Московская горка» по свидетельству № 698764, товарный знак «Свердловская столица» по свидетельству № 663446;

- вино «Таманская усадьба» производится в Краснодарском крае, сырье поставляется из станицы Тамань, о чем свидетельствуют представленные с возражением документы, следовательно, отсутствуют основания предполагать, что потребитель будет введен в заблуждение относительно места происхождения товара;

- заявитель является крупным ритейлером - владельцем сети розничных магазинов Пятерочка, которые распространены во многих регионах России.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- фотографии упаковки вина «Таманская усадьба» (1);
- фотографии вина «Таманская усадьба» на полках магазинов (2);
- копия Технологической инструкцией ТИ 11.02.12 -361-73197826-2019, дата введения 30.09.20219 (3);
- копия товарной накладной №2416 от 19.08.2019 (4);
- копия счета-фактуры УПД 17774 от 20.08.2019 (5);
- копия справки ООО «Союз-Вино» (6);
- транспортные накладные, декларации соответствия товара (7);
- копия справки ООО «Агроторг» (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.08.2019) поступления заявки №2019741535 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).

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.

Таманская усадьба

Заявленное обозначение « » является словесным, выполненным стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Т».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «таманская», являющийся производным от слова «Тамань» - станция Темрюкского р-на Краснодарского края, порт на берегу Таманского залива (см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru>, «Советская историческая энциклопедия», М.: Советская энциклопедия. Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982).

Таким образом, при маркировке товаров заявленным обозначением у потребителей могут возникнуть ассоциации о месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в городе Санкт-Петербурге.

Относительно представленных заявителем документов (1-8) коллегия отмечает следующее.

Исключительное право на заявленное обозначение испрашивается на имя заявителя, который находится в городе Санкт-Петербурге. Согласно материалам возражения сам заявитель (ООО «Агроторг») не является изготовителем спиртных напитков, а в соответствии с товарными накладными (5-8) является покупателем товаров. Представленные фотографии (1, 2), не имеющие выходных данных, свидетельствуют о том, что изготовителем товаров является ООО «Союз-Вино», расположенное не на территории Таманского полуострова, а находящееся в Краснодарском крае, Крымский район, ст-ца Варениковская, ул. Леваневского, 100. На имя ООО «Союз-Вино» получена технологическая инструкция по производству вина столового сухого белого «Таманская усадьба» (3). Обращает на себя внимание тот факт, что на фотографии упаковки товаров указано, что товар, а именно, вино столовое, произведено по заказу заявителя. Вместе с тем, документальных доказательств, подтверждающих то, что ООО «Союз-Вино» делает вино по заказу заявителя, не представлено.

Согласно письму (6) ООО «Союз-Вино» закупает виноград для производства вина, маркированного обозначением «Таманская усадьба», у агрофирмы «Южная», расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Карла Маркса, д.158, имеющего виноградники на территории Таманского полуострова. При этом заявителем не представлено сведений, подтверждающих каким именно образом, потребитель будет информирован о том, что производимое вино изготовлено из сырья, поставляемого с Таманского полуострова. Также из материалов возражения не следует, что именно из винограда

«Цитронный Магарача», поставляемого агрофирмой «Южная», изготавливается вино, маркированное обозначением «Таманская усадьба».

Следовательно, при маркировке алкогольной продукции заявленным обозначением «Таманская усадьба», у потребителя может возникнуть ложное представление об изготовителе и месте происхождения товаров.

Кроме того, исходя из формулировки испрашиваемого перечня товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольной продукции, не следует, что сырье, из которого изготовлена продукция, привязано каким-либо образом к выпускаемому региону. Получив охрану заявленного обозначения со словесным элементом «Таманская», заявитель имеет право использовать товарный знак, включающий конкретное географическое наименование винодельческого региона и маркировать им продукцию, произведенную в любой местности и из любого сырья.

Учитывая изложенное коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанные в возражении ссылки на регистрации товарных знаков, включающие названия географических объектов, не могут быть приняты во внимание, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств и документов дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 04.02.2021 является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2021.