

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 22.08.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ОПТИМ Толедо», г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016727981 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016727981 было заявлено на государственную регистрацию товарного знака с датой поступления от 01.08.2016 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.



Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных на двух строках словесных элементов «ОПТИМ» и «ТОЛЕДО», над которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного литейного ковша со сливаемым из него расплавом. Обозначение выполнено в черном и терракотовом цветах.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 4 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Толедо» воспроизводит название города в центральной части Испании, историческая часть которого является

объектом всемирного наследия ЮНЕСКО по №379. Поскольку указанный географический объект имеет широкую известность, заявленное обозначение вызывает ассоциации, связанные с Испанией, что для российского заявителя является географически не мотивированным. Если географическое название не является местом производства или сбыта товаров и местом нахождения изготовителя, но может быть так воспринято, оно может быть признано ложным. Также указано, что использование названия известного объекта в качестве средства индивидуализации товаров заявителя будет противоречить общественным интересам.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.06.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение, состоящее из двух слов «ОПТИМ» и «ТОЛЕДО», не является тождественным или сходным до степени смешения с обозначением объекта всемирного культурного наследия историческим городом Толедо, состоящим из одного слова. Также заявитель закладывает в комбинированное обозначение «ОПТИМ ТОЛЕДО» расшифровку определения своей деятельности по первым буквам слов: **Оборудование Получения Транспортирования Использования расплава Металлов и Техническое Обслуживание Литейных Емкостей и Диагностическое Обследование** (см. Интернет сайт заявителя <http://optim-toledo.com/>), что не отождествляется по смыслу с историческим городом Толедо, а, следовательно, не противоречит общественным интересам. Промышленные товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016727981, не могут восприниматься как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя на территории объекта всемирного культурного наследия историческом городе Толедо. Заявитель представил материалы, подтверждающие, что потребителем заявленное обозначение со словесным элементом «ОПТИМ ТОЛЕДО» воспринималось до даты подачи заявки (01.08.2016г.) как обозначение товаров производителя. В частности, объемы продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, составляют 2596325 рублей;

территорией реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, являются города: Челябинск, Бугуруслан, Набережные Челны, Пенза, Рязань; объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, составляют 224 252 рубля.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- договоры поставки [1];
- товарные накладные [2];
- договоры на изготовление полиграфической, сувенирной и иной рекламной продукции [3];
- фотографии [4];
- договор на участие в Международной выставке «Металлургия-Литмаш-2016» [5];
- счета-фактуры [6];
- договор на создание сайта заявителя [7];
- декларации о соответствии Таможенного союза [8].

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

С учетом даты (01.08.2016) подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам.

В соответствии с пунктом 37 Правил 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.

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.



Анализ заявленного обозначения **ОПТИМ ТОЛЕДО** показал, что оно содержит в своем составе словесное обозначение «ТОЛЕДО», которое воспроизводит названия города и провинции в Испании.

Так, из словарно-справочных источников следует, что Толедо – это город в центральной части Испании, столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия – Ла-Манча, в котором проживает свыше 83 тыс. человек (2016). Толедо является старинным ремесленным центром по производству металлоизделий, в том числе холодного оружия, атрибутов корриды — клинков, бандериллий и др., а также керамических, шелковых и шерстяных изделий. В Толедо провел большую

часть своей жизни и прославился как один из самых оригинальных художников мира знаменитый Эль-Греко, его творчество неотделимо от города Толедо. В 1986 году исторический город Толедо был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Толедо – один из самых старых городов Испании, город с богатейшей историей, бывшая столица Испании. Главные достопримечательности Толедо: Кафедральный собор Девы Марии, дворец Алькасар, крепостные стены и ворота Бисагра, дом-музей Эль-Греко, мечеть Санто-Кристо-де-ла-Лус, синагога Девы Марии ла Бланка и пр. Город располагается на холме, на высоком берегу реки Тахо. Исторический центр, в котором располагаются основные достопримечательности Толедо, очень компактен. Многочисленные туристы ежегодно посещают Толедо не только для того, чтобы осмотреть удивительно хорошо сохранившийся средневековый город, но и для ознакомления с местными издревле известными традициями (толедская сталь) и местной кухней (см., например, Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике» – <http://dic.academic.ru>; Большая энциклопедия, том 51, - М.: ТЕРРА, 2006, стр.244-245).

На основании сведений из общедоступных словарей, коллегия пришла к выводу, что доводы возражения о том, что указанное географическое название не может восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров, а также как место нахождения изготовителя этих товаров, неубедительными, поскольку благодаря известности города Толедо, в том числе обусловленной фактом включения исторического города Толедо в список всемирного наследия ЮНЕСКО, использование слова «ТОЛЕДО» в составе заявленного обозначения может вызывать у потребителя ассоциации с Испанией, что не соответствует действительности.

Кроме того, необходимо отметить и весьма высокую степень насыщенности русскоязычного сегмента сети Интернет информацией об указанном испанском городе и его достопримечательностях для российских туристов (см., например, <https://ispaniainfo.ru>; <http://snovadoma.ru>; <http://www.operanium.ru>; <http://pro-spain.net>).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что слово «ТОЛЕДО», входящее в состав заявленного обозначения, не связанное грамматически со вторым словесным элементом обозначения «ОПТИМ» и расположенное на отдельной строке, может быть воспринято российскими потребителями как указание на место производства/сбыта соответствующих товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ и место нахождения их изготовителя – город Толедо или провинция Толедо в Испании.

Вместе с тем, местом нахождения заявителя является вовсе не Испания, а Российская Федерация, что позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно вводить в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, то есть оно не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения об известности для российского потребителя заявленного обозначения, как средства индивидуализации товаров, реализуемых заявителем, то следует отметить, что данное мнение заявителя не находит никакого подтверждения в представленных им документах.

Так, в представленных договорах, товарных накладных, счетах-фактурах [1, 2, 6] заявитель действительно выступает в качестве поставщика некоего оборудования. Однако данные документы не содержат каких-либо сведений о товаре и его маркировке заявленным обозначением. Указанные в возражении сведения об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, и объемах затрат на рекламу не подтверждены документально.

Таким образом, представленные документы не содержат каких-либо сведений, которые позволили бы коллегии прийти к выводу о том, что в результате длительного и интенсивного использования заявителем в отношении производимых им товаров заявленное обозначение воспринималось российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации этих товаров заявителя, а не как географическое наименование испанского города и/или испанской провинции.

Таким образом, коллегия не располагает основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров.

В отношении довода экспертизы о том, что словесный элемент «ТОЛЕДО» заявленного обозначения является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и его включение в состав заявленного обозначения будет противоречить общественным интересам, коллегия отмечает, что объектом всемирного наследия ЮНЕСКО под №379 является историческая часть города Толедо, а не само название города, в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса, а также подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, довод возражения о том, что заявленное обозначение не ассоциируется с исторической частью города Толедо и не противоречит общественным интересам, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2017.