

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 18.06.2015, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713059 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013713059, поданной 17.04.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «УДМУРТСКИЙ СТАНДАРТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713059 было принято 20.02.2015. Основанием для этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанный довод мотивирован тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «УДМУРТСКИЙ», представляет собой прилагательное от географического названия «Удмуртия» - Удмуртская Республика, субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного

знака на имя заявителя, находящегося в г. Уфе, будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и места их происхождения.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.06.2015, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.02.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем приведены сведения из решения Роспатента от 20.12.2007 в части доводов коллегии по вопросам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству № 178248;

- заявленное обозначение «УДМУРТСКИЙ СТАНДАРТ» является фантазийным и не указывает на место производства товаров;

- по адресу «426028, г. Ижевск, ул. Маяковского, д.41/1» зарегистрирован филиал заявителя, в связи с чем, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя или места производства товаров;

- согласно пункту 2 статьи 54 Кодекса место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации;

- согласно действующему законодательству по месту осуществления предпринимательской деятельности юридические лица обязаны регистрировать филиалы (если их адрес отличается от места нахождения юридического лица);

- заявителем приведены примеры регистрации товарных знаков, ассоциирующихся с названиями городов, правообладателями которых являются лица, местом нахождения которых не является соответствующий населенный пункт: «СТАРЫЙ САРАТОВ» по свидетельству №285055, приоритет от 23.06.2004, срок действия регистрации продлен до 23.06.2024; «СТАРЫЙ ТОБОЛЬСК» по свидетельству №378526, приоритет от 29.12.2007 и так далее.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013713059.

В подтверждение своих доводов заявителем была представлена выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице ООО Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», подтверждающая наличие зарегистрированного филиала заявителя по вышеуказанному адресу.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2016, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.04.2013) поступления заявки №2013713059 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «УДМУРТСКИЙ СТАНДАРТ», как указано выше, является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «УДМУРТСКИЙ», который вызывает ассоциации с географическим наименованием – Удмуртской Республикой, в силу

чего в отношении заявителя, находящегося в г. Уфе, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и места их происхождения.

Вместе с тем, согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ заявитель имеет филиал в Удмуртской Республике по адресу: «424028, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 41/1».

Согласно пункту 2 статьи 55 Кодекса филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

В пункте 3 статьи 55 Кодекса обозначено, что представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что филиал заявителя, расположенный в Удмуртской Республике, осуществляет его функции и проводит свою деятельность для достижения тех же целей, что и заявитель.

В выписке из ЕГРЮЛ также обозначены сведения об одном из видов деятельности заявителя: производство дистиллированных алкогольных напитков, что напрямую соотносится с заявленными товарами 33 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя не соответствующего действительности представления относительно местонахождения изготовителя товаров 33 класса МКТУ или места их происхождения и, соответственно, противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2015, отменить решение Роспатента от 20.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013713059.