

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гусевмолоко», город Гурьевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019739469, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке №2019739469, поданной 09.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 29.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739469 в отношении всех заявленных

товаров, содержащихся в перечне заявки, по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Нежинская» представляет собой географическое наименование, указывает на местонахождение изготовителя товаров, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявителем является ООО "Гусевмолоко" (г.Гурьевск), то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.01.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Нежинская» не представляет собой географическое наименование, а именно наименование поселка в Нестеровском районе Калининградской области. Так, при обращении к словарям и энциклопедиям на Академике (<https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&from=xx&to=ru&did=&stype=0>), а именно при введении в поисковой строке словесного элемента «Нежинская», в выданных результатах не фигурирует название вышеуказанного географического наименования. Словесный элемент «Нежинская» представляет собой название улицы и рады;

- словесный элемент «Нежинская» заявитель образовывал от слова «нежность» - разнеженность, слабость, сладость, теплота, бархатность, шелковистость, любовность, сладкость, ласковость, лилейность, приятность, тонкость, хрупкость, subtilность, ласка, телячьи нежности, чувствительность, приветливость, женственность, бархатистость, уветливость, умилность, мягкость;

- существует несколько географических единиц под названием «Нежинское», в связи с чем у рядового потребителя не будут возникать ассоциации именно с географическим наименованием указанным экспертом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019746152 в отношении товаров и услуг 29, 30 классов МКТУ, указанных в заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Справка численности населения поселка «Нежинское»;
2. Справочная информация о численности сотрудников от 25.05.2021г.

На заседании коллегии от 08.07.2021 заявитель указал, что также оспаривает решение Роспатента от 29.01.2021 в части применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.08.2019) подачи заявки №2019739469 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

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.

В соответствии с подпунктом 1 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.



Обозначение «
» по заявке № 2019739469 является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения коровы, на фоне которой изображены цветы. Под изобразительным элементом друг под другом расположены словесные элементы «Нежинская» и «потому что счастливая», выполненные заглавными и строчными прописными буквами русского алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в заявке.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводе о несоответствии



заявленного обозначения «
» пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с присутствием в его составе словесного элемента «Нежинская», являющегося наименованием географического объекта.

«Нежинская» - от «Нежинское» - поселок в Нестеровском районе Калининградской области (см. Интернетсловари <http://slovari.yandex.ru>).

Заявителем в возражении указано на многозначность словесного элемента «Нежинская». Вместе с тем коллегия отмечает, что поскольку заявитель по данной заявке находится в том же регионе, в непосредственной близости от данного населенного пункта, то вероятность восприятия элемента «Нежинская», как указания на место нахождения производителя и/или место производства заявленных товаров высока.

При этом коллегия отмечает, что при ответе на уведомление экспертизы от 26.05.2020 вывод административного органа о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не

оспаривался, более того, заявитель выражал согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «Нежинская».

Заявление соответствующего довода заявителя на заседании коллегии от 08.07.2021 свидетельствует о непоследовательности правовой позиции заявителя в данной части.

Коллегия считает, что словесный элемент «Нежинская», входящий в состав обозначения, в силу своего значения действительно способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из упомянутой местности (поселок Нежинское, Калининградской области).

В связи с вышеизложенным коллегия принимает во внимание композиционное положение рассматриваемого элемента и считает, что он может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, с указанием словесного элемента «Нежинская» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается соответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, то заявителем подтверждено наличие имущественного комплекса в поселке «Нежинское», Калининградская область (договор аренды от 01.04.2020).

Таким образом, в отношении заявленных товаров при соответствии действительности представлений о месте их производства (поселок «Нежинское», Калининградская область) положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса не применимы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2021, отменить решение Роспатента от 29.01.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019739469.