

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 поступившее 15.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВАЛДАЙ ТЕХНОЛОГИИ", Новгородская обл., г. Валдай (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020733256, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020733256, поданной 26.06.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

VALDAY
ВАЛДАЙ

заявлено словесное обозначение в цветовом сочетании:
«зеленый, белый».

Решение Роспатента от 02.07.2021 об отказе государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг по заявке № 2020733256 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на

основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение «Валдай Valday» представляет собой географическое наименование города в России (см. <https://valday.com/town/1/comments>), указывает на производство товаров;

- представленные дополнительные материалы (распечатки сети Интернет) недостаточны, и их нельзя расценивать, как доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения, поскольку не позволяют проследить длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров на территории России. Кроме того, дополнительные материалы относятся к компании заявителя, а не к заявленному обозначению.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее - Суд) от 18.03.2022 года по делу № СИП-1339/2021 признано незаконным бездействие Роспатента, выразившееся в нерассмотрении в установленном порядке возражения ООО «Валдай Технологии» от 15.10.2021 года на решение Роспатента от 02.07.2021 года об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2020733256 в качестве товарного знака. При этом Суд обязал Роспатент рассмотреть вопрос о принятии возражения ООО «Валдай Технологии» от 15.10.2021 года на решение Роспатента от 02.07.2021 года.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.10.2021 письмо, содержание которого соответствует возражению по оспариванию вышеуказанного решения Роспатента от 02.07.2021. Согласно судебному акту коллегия оценила поступившее возражение на предмет его соответствия Правилам ППС, при этом были произведены процедурные действия по учету пошлины против решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке на товарный знак. В связи с чем, возражение по оспариванию решения Роспатента от 02.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020733256 было принято к рассмотрению.

Доводы возражения, поступившего 15.10.2021, сводятся к следующему:

- обозначение «ВАЛДАЙ» не относится к охраняемым географическим указаниям и наименованиям мест происхождения товаров. В Открытом реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации содержится единственное сходное наименование места происхождения товара: «Валдайские колокольчики» в отношении товара «колокольчики сувенирные» (свидетельство на НМПТ № 182). Иных наименований места происхождения товара, включающих в себя обозначение «Валдай», «Валдайское» и т.п. не зарегистрировано;
- обозначение «Валдай» не является тождественным или сходным до степени смешения с географическим указанием или наименованием места происхождения товара, охраняемого законодательством, и тем самым, не подпадает под требование пункта 1483 Кодекса;
- заявителем приведены выдержки из законодательства, рекомендаций, судебной практики и т.п.;
- заявленное обозначение по отношению к товарам 09 класса МКТУ представляет собой фантазийное обозначение, то есть не обладает прямым описательным характером;
- ни город Валдай, ни Валдайская возвышенность, ни Валдайский район Новгородской области не славятся издавна научными или исследовательскими аппаратами, инструментами, оборудованием для спасения или защиты и т.п., в противовес, например, алтайскому меду, тульскому самовару и т.п.;
- географическое название «Валдай» заявлено в отношении товаров 09 класса МКТУ, характеристики которых не связаны с географическим происхождением;
- заявитель находится по адресу: «г. Валдай, ул. Победы, д. 107 к.1, пом. 107», в связи с чем, каких-либо ложных ассоциаций в отношении места производства товаров не возникнет;
- продукция, маркируемая заявленным обозначением, присутствует на рынке Российской Федерации до даты подачи заявки. Ранее обозначение «Валдай» использовалось китайской компанией «Гуандун Соху Технолоджи ЛТД» при серийном выпуске продукции. В дальнейшем право использования было передано заявителю, что подтверждается соглашением от 20.04.2021. Кроме того, в

материалы дела представлены сертификаты соответствия, сведения об отгрузках жидкокристаллических мониторов, маркированных обозначением «Валдай», сводная справка, сведения из сети Интернет;

- продукция, маркируемая обозначением «Валдай» продается, например, на следующих сайтах сети Интернет: <https://topcomputer.ru>, <https://market.yandex.ru>, <http://powercool.su>;

- в настоящее время продукция, маркируемая заявленным обозначением, проходит процедуры проверки с целью регистрации в реестрах Министерства промышленности и торговли РФ;

- отсутствие правовой охраны у заявленного обозначения может повлечь за собой не только ущерб для заявителя, но и ущерб публично-правовым интересам в случае использования данного обозначения иными лицами с целью выдачи своей продукции за продукцию, внесенную в реестр Министерства промышленности и торговли РФ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- соглашение об использовании обозначения «Валдай» от 20.04.2021 г. – [1];

- заверенная копия сертификата соответствия – [2];

- заверенные копии УПД об отгрузках мониторов (237 и 73 единиц) – [3];

- сводная справка ООО «АРК КОМ» о поставках продукции по государственным контрактам – [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 15.10.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.06.2020) заявки № 2020733256 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1. положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

VALDAY
ВАЛДАЙ

Заявленное обозначение по заявке № 2020733256 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении перечня товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «зеленый, белый».

Заявленные товары 09 класса МКТУ представляют собой оборудование контрольное, измерительное и сигнальное, оборудование оптическое, оборудование

для записи и воспроизведения информации, автоматы и вычислительное оборудование, оборудование компьютерное, оборудование для обеспечения дистанционной связи, оборудование электро- и радиотехническое, оборудование для научных целей, оборудование защитное и спасательное, оборудование для управления и регулирования, приборы навигационные, оборудование для рентгенографии, приборы и средства для обучения.

Как было указано выше, решением Суда по интеллектуальным правам (далее - Суд) от 18.03.2022 года по делу № СИП-1339/2021 было признано незаконным бездействие Роспатента, выразившееся в нерассмотрении в установленном порядке возражения заявителя от 15.10.2021 г. на решение Роспатента от 02.07.2021 г. об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2020733256 в качестве товарного знака. При этом Суд обязал Роспатент рассмотреть вопрос о принятии возражения ООО «Валдай Технологии» от 15.10.2021 г. на решение Роспатента от 02.07.2021 г. Во исполнение судебного акта от 18.03.2022 года по делу № СИП-1339/2021 коллегия оценила поступившее 15.10.2021 возражение на предмет его соответствия Правилам ППС, при этом были произведены процедурные действия по учету пошлины против решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке на товарный знак. В связи с чем, возражение по оспариванию решения Роспатента от 02.07.2021 было принято к рассмотрению.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «Валдай» и «VALDAY», написанных на двух строках заглавными буквами. Элемент «VALDAY» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Валдай», означающего – город (с 1770) районного подчинения в России (Валдайский район), административный центр Валдайского городского поселения и Валдайского района Новгородской области. Население - 13 800 чел. (2021). Валдай - небольшой российский город, раскинувшийся среди живописных холмов на берегу красивого Валдайского озера. Валдай – популярный центр туризма и отдыха с многочисленными турбазами, пансионатами и туристическими

комплексами. В 1990 году в окрестностях Валдая создан Валдайский национальный парк для охраны озёрно-лесного природного комплекса Валдайской возвышенности. Валдайская возвышенность – возвышенность в северо-западной части Восточно-Европейской равнины, в нее входят восточная часть Новгородской области, западная часть Тверской, отдельные районы Ленинградской, Псковской и Смоленской областей, протяженностью более 600 км. Валдайская возвышенность является водоразделом бассейнов Балтийского и Каспийского морей и представляет собой наиболее крупный элемент орографии северо-западной части России. См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Валдай>, <https://wikiway.com/russia/valday/>. См. Большая энциклопедия: в 62 томах, том 8, - М.: ТЕРРА, 2006 год, 592 стр., стр. № 116, 117.

Таким образом, заявленное обозначение, с учетом входящих в него элементов, представляет собой географическое название - Валдай. Каких-либо иных смысловых образов заявленное обозначение не вызывает, его смысл очевиден, домысливания не требуется.

Следовательно, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, полностью состоит из неохранных элементов, которые прямо, без домысливания указывают на место производства товаров 09 класса МКТУ.

Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение «Валдай VALDAY» образует запоминающуюся комбинацию из входящих в него элементов, изначально обладающих различительной способностью, поскольку значение слов очевидно. При этом графическое исполнение словесных элементов не приводит к утрате словесного характера заявленного обозначения.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение не является охраняемым географическим указанием или НМПТ, не приводит к преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так его значение в качестве географического названия очевидно потребителю и закреплено в словарно-справочной литературе.

Заявитель в возражении не отрицает, что «Валдай» представляет собой географическое название, однако, считает, что заявленное обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ изначально обладает различительной способностью, а также представляет доказательства [1-4], свидетельствующие, по его мнению, о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, в частности, мониторов.

Анализ имеющихся в деле документов [1-4] показал следующее.

В соответствии с соглашением об использовании обозначения «Валдай» от 20.04.2021 г. [1] ООО «Гуандун Соху Технолоджи ЛТД» передало заявителю право использования обозначения «Валдай» для индивидуализации продукции. В соглашении также упоминаются сведения об отгрузке мониторов (237 и 73 единиц), сертификат соответствия, сведения о фантазийном характере заявленного обозначения по отношению к заявленным товарам. Сертификат соответствия [2] касается жидкокристаллических мониторов «Валдай» сроком действия с 06.11.2019 по 05.11.2020. Документы [3] касаются отгрузок мониторов в количестве 237 и 73 единиц, при этом покупателем является ООО «АРК КОМ», Москва. Из справки [4] следует, что ООО «АРК КОМ» осуществило поставки мониторов «Валдай» по государственным контрактам: Министерству имущественных отношений Московской области, для нужд Федерального казенного учреждения «Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ, Федеральному казенному учреждению «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ. Вместе с тем, документов, касающихся реализации мониторов, маркированных заявленным обозначением, в иные города и регионы Российской Федерации, а также другим лицам представлено не было. Кроме того, из указанных ссылок <https://topcomputer.ru>, <https://market.yandex.ru>, <http://powercool.su> не представляется возможным оценить действительно ли использовалось заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ и с каким источником происхождения они ассоциируются.

Каких-либо фактических доказательств (социологические опросы, сведения о затратах на рекламу в средствах массовой информации, ее длительности и интенсивности, сведений о территориях реализации товаров, маркированных

заявленным обозначением и т.д.) о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения до даты подачи заявки в качестве средства индивидуализации услуг заявителя, сведений о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, в материалы дела не представлено.

В силу изложенного, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки и воспринимается потребителями как средство индивидуализации части товаров 09 класса МКТУ «мониторы» заявителя. В отношении остальных товаров 09 класса МКТУ заявленного перечня каких-либо документов в отношении использования заявленного обозначения не представлено.

Таким образом, требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не преодолены и у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 02.07.2021.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 02.07.2021.