

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Авдеевым Сергеем Александровичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733651, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2022733651, поданной 25.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке №2022733651 заявлено словесное обозначение « **ЕТНА** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 17.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733651. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «ETNA» переводится с английского как «ЭТНА», который так же фонетически тождественен названию вулкана в переводе с английского – «ЭТНА» (см. Интернет: <https://translate.google.ru>; <https://translate.yandex.ru>). Сходство заявленного обозначения с официальным наименованием действующего вулкана на о. Сицилия в Италии, который является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО (номер в реестре – 1427), (см. Интернет: <https://bigenc.ru/geography/text/4916949>; <https://whc.unesco.org/en/list/1427/>) обусловлено фонетическим тождеством элементов «ETNA» - «ETNA».

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ на основании пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.01.2023, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не воспринимается в качестве места производства товаров 20 класса МКТУ, следовательно, является фантазийным;

- заявитель приводит примеры товарных знаков, состоящих из названия иных географических объектов, как например «КАМЧАТКА», «ВЕЗУВИЙ» по свидетельствам №№367067, 433717;

- заявитель также ссылается на зарегистрированные товарные знаки с

аналогичным заявленному словесным элементом «
по свидетельствам №745433, 801101;



ETNA
QUARTZ

», «

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022733651 для всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие документы:

1. Решение Роспатента от 17.01.2023;
2. Информация из открытых реестров относительно товарных знаков №№745433, 801101.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.05.2022) поступления заявки №2022733651 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Исходя из требований пункта 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022733651 заявлено словесное обозначение « **ETNA** », выполненное стандартным шрифтом крупными

буквами латинского алфавита и представляет собой в переводе с итальянского языка на русский название стратовулкана в Италии, находящегося на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Самый высокий действующий вулкан в Европе.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2022733651 испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2022733651 требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно публикации от 21.06.2013 на официальном сайте организации ЮНЕСКО Комитет Всемирного наследия включил вулкан Этна в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Объект площадью 19 тыс. 237 гектаров включает необитаемую территорию, расположенную в самой высокой части горы Этна на восточном побережье Сицилии. Этна является самой высокой островной горой в Средиземном море и самым активным стратовулканом в мире. Установлено, что история извержений этого вулкана насчитывает 500 тысяч лет, и имеются документальные свидетельства вулканической активности по крайней мере за последние 2 700 лет. Практически непрерывная вулканическая деятельность Этны продолжает оказывать влияние на развитие вулканологии, геофизики и других наук о Земле. Вулкан определяет основу существования важных наземных экосистем и некоторых эндемичных видов растений и животных. Активность Этны превратила ее в естественную лабораторию для изучения экологических и биологических процессов. Благодаря целому ряду разнообразных и доступных для наблюдения вулканических особенностей, таких как вершинные кратеры, пепловые конусы, лавовый покров и кальдера, известная как «Долина буйволов» (Valle de Bove), объект стал важнейшим местом для проведения исследований и образовательных мероприятий (<https://www.unesco.org/ru/articles/vulkan-etna-italiya-gory-pamira-tadzhikistan-i-biosfernyy-zapovednik-el-pinakate-i-gran-desierto-de>).



Таким образом, наименование вулкана, которому тождественно заявленное обозначение, внесено в список наследия ЮНЕСКО до даты приоритета заявленного


обозначения и не исключалось из Списка до даты рассмотрения возражения, что указывает на верный вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что заявленное обозначение является фантазийным, то коллегия поясняет, что основания пункта 1 или пункта 3 (1) не были указаны в качестве основания для отказа в государственной регистрации обозначения по заявке №2022733651. Следовательно, в рамках применения пункта 4 статьи 1483 Кодекса в силу формулировки данной нормы права не подлежат анализу ассоциативные связи потребителей объекта наследия ЮНЕСКО с товарами и услугам, в отношении которых испрашивается охрана.

В отношении доводов заявителя о присутствии иных зарегистрированных обозначений, включающих словесный элемент ETNA, то коллегия установила следующее.



Приведенные в пример товарные знаки «  », «  » по свидетельствам №745433, 801101 являются графическими, так в обозначении

 в целом не подлежит прочтению буква «Е», вместо нее присутствует три горизонтально ориентированных полосы. Второе обозначение не является графическим, в нем читается слово ETNA, однако, процедура принятия решения по данной заявке могла сопровождаться согласием от уполномоченной организации.

Ссылки на практику по иным обозначениям не отражают регистрационную практику, связанную с заявленным обозначением. Также коллегия отмечает, что по каждой заявке ведется самостоятельное делопроизводство.

Заявитель по заявке №2022733651 не воспользовался положением пункта 4 статьи 1483 Кодекса, преодолевающим препятствие к регистрации обозначения. В частности заявитель не обратился к лицам, уполномоченными собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Таким образом, к дате заседания коллегии отсутствуют какие-либо основания для признания неверным вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 17.01.2023.