

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.08.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005714756/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005714756/50 с приоритетом от 20.06.2005 заявлено на регистрацию на имя Открытого акционерного общества «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» (далее - заявитель) в отношении товаров/услуг 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 29-35, 37, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде овала с двумя рамками зеленого и белого цветов, внутри которого расположены словесные элементы «ПЕСТОВО», «PESTOVO» и стилизованное изображение крепостной стены с воротами.

Роспатентом 02.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005714756/50 в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование приведенных мотивов в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение содержит в себе словесный

элемент «ПЕСТОВО», который является названием города – районного центра в Новгородской области, имеющего промышленные предприятия (см. Российский энциклопедический словарь, сеть Интернет), и, таким образом, может вызвать в сознании потребителя представление о месте производства товаров/услуг, не соответствующее действительности.

В Палату по патентным спорам 29.08.2008 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005714756/50, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем является ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО», компания, активно ведущая деятельность в сфере спорта, отдыха, развлечений, информация о нем постоянно появляется в прессе;

- город Пестово является небольшим и не знаком большинству населения России, кроме того, в России имеется 61 населенный пункт с названием Пестово;

- заявитель находится на берегу Пестовского водохранилища, вблизи поселка Пестово;

- словесный элемент обозначения является частью фирменного наименования заявителя.

Для подтверждения своей позиции заявитель представил публикации в журналах и газетах, сведения о городе Пестово из Большой советской энциклопедии, распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о гольф-клубе «Пестово», свидетельство №387583.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005714756/50 в отношении товаров/услуг 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 29-35, 37, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (20.06.2005) заявки №2005714756/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на место производства или сбыта.

Согласно требованиям подпункта 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к таким относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные в пункте 1 статьи 6 Закона и подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения различительной способности предоставляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из овала с двумя рамками зеленого и белого цветов, внутри которого представлены стилизованное изображение крепостной стены с воротами, а также словесные элементы «ПЕСТОВО», расположенный на фоне зеленой рамки, и «PESTOVO», помещенный на ленте под изобразительным элементом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в зеленом, белом, черном, сером цветовом сочетании в отношении товаров/услуг 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 29-35, 37, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ.

Заявителем является ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО», зарегистрированный по адресу: 141008, Московская обл., Мытищинский р-н, г.Мытищи, ул. Мира, 24/5.

Анализ представленных заявителем материалов показал, что словесный элемент «ПЕСТОВО»/ «PESTOVO», является не только наименованием города в Новгородской области, но и может быть воспринят в качестве производного от названия Пестовского водохранилища, расположенного в Мытищинском районе Московской области.

Включение слова «ПЕСТОВО»/ «PESTOVO» в состав заявленного обозначения географически мотивировано расположением гольф- и яхт-клуба заявителя на берегу этого водохранилища. В этой связи следует признать убедительными доводы заявителя об отсутствии у заявленного обозначения возможности введения потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя.

Поскольку слово «ПЕСТОВО» является названием географического объекта (согласно материалам, представленным заявителем, на территории Российской Федерации существует 61 населенный пункт с таким названием – город в Новгородской области и деревни, расположенные в различных районах страны), оно будет восприниматься потребителями как указание на место производства товаров/оказания услуг, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, Палатой по патентным спорам были учтены представленные заявителем сведения о том, что «ПЕСТОВО» является проектом заявителя, включающим крупнейшее в Подмосковье поле для гольфа, вокруг которого развита обширная инфраструктура: отель с бассейном и СПА, ресторан, яхт-клуб, крытый теннисный корт, конноспортивный клуб. Многочисленные статьи, посвященные этому проекту, были размещены в прессе и сети Интернет до даты (20.06.2005) приоритета заявки №2005714756/50.

Указанное свидетельствует о том, что словесный элемент «ПЕСТОВО» в результате активного использования в качестве названия гольф- и яхт-клуба приобрел дополнительную различительную способность, что позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг.

В тоже время заявителем не представлены доказательства производства им каких-либо товаров 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 29-34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2005714756/50. В этой связи государственная регистрация товарного знака для перечисленных товаров может быть

осуществлена с исключением словесных элементов «ПЕСТОВО»/ «PESTOVO» из самостоятельной правовой охраны.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.08.2008, отменить решение Роспатента от 02.06.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(591) Зеленый, белый, черный, серый.

(526) «ПЕСТОВО», «PESTOVO» для товаров 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ.

(511)  
09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудования для тушения огня.

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

16 - печатная продукция, в том числе печатные издания, книги, журналы, газеты, брошюры, плакаты, листовки, транспаранты, буклеты, блокноты, календари, календари отрывные, альбомы, афиши, бланки, билеты, записные книжки, бюллетени информационные, каталоги, проспекты, открытки; этикетки [за исключением тканевых]; вывески бумажные или картонные.

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы, рюкзаки; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты,

кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

25 - одежда, головные уборы.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.

31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

34 - табак; курительные принадлежности; спички.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров [для третьих лиц], включая реализацию товаров, в том числе услуги магазинов оптовой и розничной торговли; организация систем франчайзинга.

37 - ремонт и техническое обслуживание; установка оборудования.



39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, хранение лодок, фрахтование судов, услуги водно-прогулочного транспорта, прокат транспортных средств, спасение под водой, служба лоцманская, перевозки водным транспортом, в том числе пассажиров, аренда водного транспорта, организация круизов.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, клубы здоровья, клубы-кафе ночные, базы отдыха.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров, ресторанов, кафе, кафетерии: обеспечение временного проживания, услуги гостиниц.

45 - службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.