

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.11.2013. Данное возражение подано компанией «Сигулдас Дзериени СИА», Латвия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011734407, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011734407 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «SIGULDA» была подана на имя заявителя 20.10.2011 в отношении товаров и услуг 32, 33 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее изобретенное слово «SIGULDA», выполненное стилизованным шрифтом заглавными латинскими буквами и расположенное по дуге. Транслитерация буквами русского алфавита - сигулда. Под словом представлена композиция, состоящая из изображения старинного замка с башней на фоне деревьев. Вся композиция окаймлена двойной рамкой. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «белый, темно-синий, коричневый, серый, голубой, светло-коричневый, темно-коричневый, зеленый, зелено-коричневый».

Роспатентом 08.07.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011734407 (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в целом может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг. Словесному элементу «SIGULDA» заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 32, 33 и 43 классов МКТУ не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, поскольку слово «SIGULDA» - это географическое название города Сигулда (город в центральной части Латвии с населением 10600 жителей, расположен в 50 км к северо-востоку от Риги на реке Гауя в пределах национального парка Гауя...). В заключении приведены подробные сведения из сети Интернет о данном городе и указано, что словесный элемент «SIGULDA» является неохраняемым элементом обозначения, поскольку является географическим названием, которое может быть воспринято как указание на место производства товаров/услуг, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 11.11.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- российские потребители не связывают словесный элемент «SIGULDA» с географическим названием и не знают фактическое местоположения небольшого населенного пункта Сигулда в Латвии, который не является ни столичным городом, ни крупным производственным или культурно-научным центром;

- словесный элемент выполнен латинскими буквами «SIGULDA», поэтому он воспринимается российским потребителем как абсолютно фантазийное слово, не имеющее определенного смыслового значения по отношению к заявленному перечню товаров и услуг;

- регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 и 33 классов МКТУ, поэтому при покупке минеральной воды или алкогольной продукции у российского потребителя не возникнет связь с населенным пунктом в Латвии, поскольку данная страна не является традиционным производителем алкогольной продукции или минеральных вод;

- в то же время согласно информации, расположенной на сайте <http://www.Sigulda.lv>, местные ландшафтные возвышенности окрестностей позволяют выращивать хороший виноград и заниматься виноделием. Поэтому наш доверитель выбрал название «SIGULDA» в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 и 33 и услуг 43 классов МКТУ;

- часть фирменного наименования компании совпадает с заявленным обозначением (Siguldas Dzerieni SIA);

- обзор практики работы Патентного ведомства России показывает, что имеется очень много национальных российских регистраций с указанием географического названия, но при этом компания заявителя находится либо вблизи этого географического объекта, либо вообще в другом географическом месте (приведено 9 примеров, в том числе «БАЙКАЛ», «ОНЕГА», «БУКЕТ БЕССАРАБИИ», «СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» и т.д.).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены распечатки свидетельств на товарные знаки по приведенным в возражении примерам (1).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг в полном объеме (без дискламации словесного элемента «SIGULDA»).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.


С учетом даты приоритета (20.10.2011) заявки № 2011734407 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место,

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

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, в центральной верхней части которого расположено слово «SIGULDA», под которым выполнена композиция, содержащая изображение старинного замка с башней на фоне неба и деревьев. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «белый, темно-синий, коричневый, серый, голубой, светло-коричневый, темно-коричневый, зеленый, зелено-коричневый» в отношении товаров 32, 33 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно словарным и информационным данным (<http://slovari.yandex.ru/>): Sigulda (Сигулда) Сигулда (латыш. *Sigulda* (инф.), нем. *Segewold*) — город в центральной части Латвии с населением 10 600 жителей (на 1 января 2005). Расположен в 50 км к северо-востоку от Риги на реке Гауя в пределах национального парка Гауя. Датой основания считается 1207 год — год основания Орденом меченосцев замка Зегеволд (Зигвальд — нем. *Siegwald* «Лес победы»). Богатая событиями история оставила вокруг Сигулды замки и крепости, самой главной из которых является воссозданная недавно крепость Турайда. В 2007 году

был отмечен 800-летний юбилей города. Курорт Сигулда ([www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv)) - "латвийская Швейцария" и один из наиболее посещаемых городов Латвии. Город известен благодаря своему Национальному парку, руинам Сигулдского замка, древнему замку Турайда (XIII в.), усадьбой князя Кропоткина (XIX в.) с Турайдской лютеранской церковью (XVIII в.), парку скульптуры, а также потрясающей природой долины реки Гауи.

Следует отметить, что заявителями не оспаривается информация о том, что слово «SIGULDA» является названием города в Латвии.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия считает, что в отношении заявленных товаров и услуг слово «SIGULDA» представляет собой географическое название, которое может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), что не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что законодательство содержит установление о том, что подобные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В заявленное обозначении словесный элемент «SIGULDA» выполнен крупным шрифтом, заглавными буквами, размещен в центре обозначения и занимает доминирующее положение.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2014, заявителю было указано на данное обстоятельство – выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации, в связи с чем заявителем была выражена просьба о предоставлении возможности внесения изменений в заявленное обозначение в части изменения значимости словесного элемента «SIGULDA» в заявленном обозначении. Заседание коллегии было перенесено.

По заявлению компании «Сигулдас Дзериени СИА», Латвия, поступившему

27.02.2014, изменения (обозначение  было изменено на  ) были

внесены в заявленное обозначение, о чем в адрес заявителя была направлена корреспонденция от 16.04.2014.

Таким образом, в процессе рассмотрения возражения требования заявителя о внесении изменений были удовлетворены – словесный элемент «SIGULDA» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и может быть включен в него как неохраняемый элемент.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение и зарегистрировать обозначение по заявке № 2011734407 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров и услуг с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «SIGULDA» с учетом внесенных изменений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 07.11.2013, изменить решение Роспатента от 08.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011734407.**