

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.02.2020, поданное ООО «Кара-Тай», Республика Карелия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750575, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018750575, поданной 20.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 19, 36, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750575 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в заявке.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «Каратай», являющийся наименованием города «Каратай» (добыча и переработка фосфитов) в Джамбулской (Жамбылская) области Казахстана, а также наименованием гор Каратай (Казахстан) (см. <https://dic.academic.ru/>). В 1998 г. было организовано ТОО ГХК «Каратай», которое в 2001 г. вошло в состав ТОО «Казфосфат» как горно-перерабатывающий комплекс «Чулактау» (см. http://www.kazphosphate.kz/stru_podr/gpkch/gpkch_history.php, «Горно-перерабатывающий комплекс "Чулактау" г.Каратай»).

В связи с изложенным, рассматриваемое обозначение в отношении заявленных товаров и услуг на имя заявителя, находящегося в Республике Карелия, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/услуг и производителя товаров/услуг на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Все словесные элементы в заявлении обозначении являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающие на вид и свойства товаров и услуг, а также как географическое наименование, которое может восприниматься как место производства товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Каратай» является многозначным и согласно сведениям из Интернет имеет следующие значения: хребет, западный отрог Южного Урала (Башкортостан, Челябинская обл.); хребет, северо-западный отрог Тянь-Шаня (Жамбылская, Южно-Казахстанская и Кызылординская области); город, районный центр Таласского района, Жамбылской области; другое название гор Мангыстау (Мангыстауская область) (Казахстан); поселок городского типа, порт на правом берегу Амудары, Каракалпакстан (Узбекистан); гора на Караби-яйле в Крыму, горный массив Внешней гряды Крымских гор;

- в соответствии с Большой советской энциклопедией 1997, «Каратай» - низкие и средние горы и хребты с пустынной, полупустынной и степной растительностью (в

отличие от алатау летом не имеют снежного покрова) и с тюркских языков «Каратай» переводится как «черная гора»;

- таким образом, элемент «Каратай» ассоциируется с названием различных городов, объектов, которые находятся на территории разных стран, в этой связи отсутствует указание на какое-либо конкретное место оказания услуг;

- изображение стилизованных черных гор в заявлении обозначении создает у потребителей представление о производителе, но никоим образом не указывает на место происхождения товаров и оказания услуг;

- существует практика регистрации обозначений с названием гор и горных образований, где место нахождение правообладателя никак не связано с территорией



нахождения горного образования или гор, например, товарный знак «» по свидетельству №500760 в отношении товаров 34 класса МКТУ, товарный знак «ЭВЕРЕСТ» по свидетельству №451357 в отношении товаров 14 класса МКТУ,



товарный знак «» по свидетельству №208421 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ; обозначение «ЭВЕРЕСТ» по заявке №2016731993 в отношении товаров и услуг 20, 37 классов МКТУ; товарный знак «Казбек» по свидетельству №617871 в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ,



товарный знак « ЭЛЬБРУС» по свидетельству №201416 в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ; товарный знак «ЭЛЬБРУС» по свидетельству №553146



в отношении товаров 16 класса МКТУ, « ОЛИМП» по свидетельству №525677 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750575 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены скриншоты определений терминов с сайтов <https://dic.academic.ru/>, <http://gorod-asha.ru>, <https://ru.wikipedia.org/>, <http://www.adrescrimea.com>, <http://bike-cremea.com> (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (20.11.2018) подачи заявки №2018750575 правовая база для оценки охранных способностей 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 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 заявлении 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «**КАРАТАУ**» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде оригинальных фигур, составляющих стилизованное изображение гор черного цвета с белыми полосами, и стилизованного изображения солнца, восходящего над горами. По центру расположен словесный элемент «КАРАТАУ», выполненный заглавными буквами русского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении оранжевого цвета. Ниже расположен словесный элемент «ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ПРИРОДНОГО КАМНЯ», выполненный заглавными буквами русского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении оранжевого цвета. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 19, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что основным элементом, несущим в себе индивидуализирующую функцию в знаке, является словесный элемент «КАРАТАУ», поскольку именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. Словесный элемент «ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ПРИРОДНОГО КАМНЯ» является неохранимым элементом обозначения на

основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение товаров и услуг, с чем заявитель выразил свое согласие, при подаче данной заявки указав его в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КАРАТАУ», согласно общедоступным источникам информации (<https://dic.academic.ru/>, <https://wiki.bio/>, <https://karatau.wikimapia.org/>), Словарь современных географических названий. У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006; География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006; Географические названия мира: Топонимический словарь. - М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 и т.д.), город в Жамбылской области Казахстана. Расположен в предгорьях у северного склона хребта Карагату. Железнодорожная станция в 90 км к северо-западу от города Тараз. Центр Карагатуского фосфоритоносного бассейна. Слово «Карагату» по-казахски означает «черная гора». Население 27 365 человек (2012).

Учитывая изложенное словесный элемент «КАРАТАУ» заявленного обозначения представляет собой географическое наименование, в связи с чем, является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано экспертизой.

Вместе с тем, поскольку заявленное обозначение испрашивается на имя заявителя, который находится в Республике Карелия, оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров и оказываемых услуг, что не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса

Кроме того, в упомянутом выше Карагатуском фосфоритоносном бассейне с 1946 года комбинированным способом разрабатываются месторождения: до глубины 100-150 м добычу руды на всех месторождениях ведут карьерами, а глубже — шахтой (месторождение Чулак-Тауское с 1964). На карьерах применяется транспортная система разработки, на шахте — система этажного обрушения (www.mining-enc.ru).

Таким образом, в географическом объекте «КАРАТАУ», расположенному на территории Республики Казахстан, активно ведется добыча горных пород, полезных ископаемых, различных месторождений и так далее. Следовательно, заявленное

обозначение «КАРАТАУ» также связано с производством добываемых там полезных ископаемых, то есть обусловлено географически производством данной продукции.

В этой связи, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное на имя заявителя обозначение будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производства товаров и оказания услуг.

Относительно доводов заявителя о том, что заявленное обозначение является многозначным и может восприниматься потребителями не только как географический объект, находящийся на территории Казахстана, коллегия отмечает следующее.

Поскольку заявленный на регистрацию в качестве товарного знака перечень товаров и услуг непосредственно связан с добычей полезных ископаемых, заявленное



обозначение «КАРАТАУ» в первую очередь будет ассоциироваться исключительно с городом в Казахстане, где осуществляется добыча, в том числе, природного камня. Сведений же о том, что рассматриваемое обозначение географически мотивировано с территорией Республики Карелия, заявителем не представлено, что не опровергает выводов о несоответствии обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанные в возражении ссылки на регистрации товарных знаков, включающие названия географических объектов, не могут быть приняты во внимание, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств и документов дела.

Кроме того, следует отметить, что большинство товарных знаков зарегистрированы в отношении иных, чем заявлены товаров и услуг, поэтому не могут являться примерами подобных регистраций. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №201416 прекращена в связи с истечением срока действия.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 09.10.2019.