

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 17.12.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732986/50, поданное ООО «АГРО ЭКСПЕРТ ГРУПП» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009732986/50 с приоритетом от 17.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «КОЛОРАДО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 17.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение является географическим указанием (штат в США), способным ввести потребителя в заблуждение относительно действительного местонахождения производителя товаров и услуг.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ООО «Агро Эксперт Групп» - широко известный производитель фунгицидов, пестицидов и гербицидов и в связи с длительным нахождением на рынке приобрел известность среди российских потребителей;

- заявитель разработал препарат для уничтожения вредителей картофеля под названием «КОЛОРАДО», который зарегистрирован в Министерстве сельского хозяйства РФ и занесен в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ;

- название препарата для уничтожения вредных насекомых и растений в виде «КОЛОРАДО» у потребителя через ассоциации может привести не к географическому названию штата в США, а к средству борьбы с вредителем семейства пасленовых;

- на всех упаковках товара указываются идентифицирующие производителя данные;

- для заявленных товаров и услуг обозначение «КОЛОРАДО» является фантазийным, поскольку в отношении данных товаров и услуг оно не указывает на место производства товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 17.08.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения по заявке №2009732986/50 в отношении вышеприведенных товаров были приложены материалы, свидетельствующие о хозяйственной деятельности заявителя [1].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.12.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «КОЛОРАДО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Анализ материалов дела показал, что заявленное обозначение «КОЛОРАДО» совпадает с названиями нескольких географических объектов.

- Колора́до — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов.

- КОЛОРАДО - река в США и Мексике.

- Рио-Колора́до (исп. Río Colorado — буквально красная река) — река в Аргентине, на севере Патагонии.

- Колора́до-Спрингс (англ. Colorado Springs) — город в центральной части США, в штате Колорадо.

- Колорадо плато - уранованадиевые месторождения в США, расположены на территории штатов Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта.

Наличие указанных сведений в общедоступных источниках информации не позволяет вынести однозначное суждение о принадлежности географического названия «КОЛОРАДО» к какому-либо конкретному географическому объекту, в частности, только к штату США.

Коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что товары 05 и услуги 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не относятся к товарам и услугам, имеющим географическое происхождение, т.е. качество и репутация которых зависит от природных условий региона расположения географического объекта.

Кроме того, следует отметить, что какие-либо сведения, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что товары и услуги, приведенные в перечне заявки №2009732986/50, способны вызывать у потребителя обоснованные ассоциации с определенным географическим объектом, не выявлены.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение «КОЛОРАДО» по заявке №2009732986/50 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары заявителя.

Также коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание материалы [1], свидетельствующие об использовании правообладателем своего товарного знака для

индивидуализации товаров еще до даты приоритета товарного знака. Указанное обуславливает вывод о наличии у потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров 05 класса МКТУ, маркированных обозначением «КОЛОРАДО», с конкретным производителем, а не с местом производства товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:
удовлетворить возражение от 14.12.2011, отменить решение Роспатента от 17.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009732986/50.