

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КРОТ», г. Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022767648, при этом установила следующее.

Заявка №2022767648 на регистрацию обозначения « **ТАМРА** » была подана на имя заявителя 22.09.2022 в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 23.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022767648 в отношении всех заявленных товаров и услуг, как несоответствующей требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «ТАМРА» воспринимается как географическое наименование, указывает на местонахождение производителя товаров / место производства товаров/услуг

(город в Северном округе Израиля. Статус города был получен в 1996 году. По данным ЦСБ на середину 2022 года проживало более 35 тысяч человек. Рядом располагаются крупные города: Назарет, Хайфа, Тверия и т.д., 5 км от Тамры находится Шефарам, в 20 км- город Акко. Удаленность от столицы составляет 121 км. Город активно развивается. В Тамре проходят экономические, политические, литературные конференции, семинары см. https://womanadvice.ru/tamra_lc5259, <https://geogoroda.ru/gorod/tamra-izrail>, <https://dic.academic.ru/> Тамра), в связи с чем не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Поскольку заявленное обозначение содержит географическое указание в отношении товаров/услуг, не происходящих из указанной территории, то обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно истинного места происхождения таких товаров/услуг, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе (г. Липецк (РФ)).

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

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с товарными знаками «ТАМРА» и «» по свидетельствам №863103 с приоритетом от 16.03.2021, №863095 с приоритетом от 20.02.2021, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАК 8» , Москва, в отношении услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.11.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы относительно того, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ;

- по мнению заявителя отсутствует способность названия – топонима «ТАМРА», восприниматься обычным российским потребителем как место производства товара, в силу отсутствия у этого маленького городка известности для широкой российской и мировой аудитории;

- в российском сегменте сети Интернет, а также в поисковой системе Google , если в строке поиска указать «ТАМРА» или «ТАМРА в Израиле», то среди первых в поиске возникают совсем иные подборки и ссылки. Например, гораздо чаще встречается упоминание о городе Тамра в США, во Флориде, но никак не в Израиле;

- установленная Роспатентом на основании фонетического сходства ассоциативная связь словесного элемента " ТАМРА " с названием географического объекта " ТАМРА " по меньшей мере, не является единственно вероятной, поскольку как указывалось выше " ТАМРА " является топонимом, обозначающим название небольшого городка с населением 35 тыс. чел. , площадью 36 км².;

- из содержания оспариваемого Решения об отказе в регистрации товарного знака не представляется возможным установить мотивы, руководствуясь которыми эксперт Роспатента пришел к заключению о том, что в заявленном обозначении заложена ложная (вводящая в заблуждение) характеристика места нахождения изготовителя или места производства указанных заявителем товаров 03 класса МКТУ, а если таковая имеется - может ли она быть воспринята рядовым российским потребителем как правдоподобная.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 16.01.2024,

коллегией были представлены сведения [1], в которых раскрыто понятие слова «ТАМРА» в значении музыкального инструмента.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (22.09.2022) заявки № 2022767648 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 заявленном 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное комбинированное обозначение « **ТАМРА** » по заявке №2022767648 представляет собой слово «ТАМРА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского или латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Заявитель не оспаривает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 28.03.2023 заявителем оспаривается в отношении отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Относительно довода экспертизы о том, что слово «ТАМРА» является указанием на место нахождения производства, коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «ТАМРА» содержит буквы, которые способны восприниматься как буквы русского так и латинского алфавитов. В связи с этим, данное слово будет ассоциироваться со словами [ТАМРА] (где: «ТАМРА», как установлено экспертизой, это город в Северном округе Израиля) и [ТАМПА] (от англ. Tampra) — третий по размеру город штата Флорида, административный центр округа Хилсборо, находящийся на западе полуострова, на побережье залива Тампа. Население на 2021 г. — 387 050. Граничит с городами Сент-Питерсберг и Клируотер (см. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.). Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют сведения о том, что город

Тамра в Израиле способен ассоциироваться у потребителя как место производства товаров 03 класса МКТУ.

Также коллегия отмечает, что согласно сведениям [1] установлено, что слово «Тамра» это название музыкального струнного инструмента.

Из вышеизложенного следует, что данный словесный элемент способен восприниматься потребителем в различных значениях, что приводит к тому, что слово «ТАМРА» не является прямым указанием на конкретное место, а следовательно, не является указанием на место производства товаров, обратного материалами дела не доказано.

Таким образом, заявленное обозначение является фантазийным, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Учитывая вышеприведенное семантическое значение, обозначение «ТАМРА» не способно восприниматься как местонахождение заявителя и место производства товаров, в связи с чем отсутствуют основания полагать, что регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения таких товаров.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2023, отменить решение Роспатента от 23.08.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022767648.