

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 14.08.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013701891, поданное Дегтяревым Павлом Ивановичем, Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013701891 с приоритетом от 24.01.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 16.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие пункту 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит географическое наименование Талица – город (с 1942 года) в России, основан в 1732 году как поселок при крупном винокуренном заводе, следовательно способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров или места производства товаров, а поскольку «Талица» - название города в Свердловской области, любой производитель товаров (услуг) может включить в состав своего товарного

знака словесный элемент «ТАЛИЦА» как указывающий на место производства товаров, в связи с чем, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «TALITZA» по свидетельству №461174 с приоритетом от 16.05.2011 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

- согласно открытой базе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в Российской Федерации зарегистрировано 200 географических объектов с наименованием «Талица» (деревни, села, реки), расположенные в Московской, Ивановской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Липецкой, Ярославской, Новосибирской, Кировской, Свердловской, Тверской, Псковской, Архангельской областях, Якутии, Республиках Алтай и Коми;
- заявленное обозначение «ТАЛИЦА» не может вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя или места производства товара, так как, во-первых, в регионе проживания заявителя имеется географический объект с наименованием «Талица», во-вторых, заявленное обозначение не является указанием на одно единственное, уникальное место производства и не способно вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров;
- город Талица, на который ссылается эксперт - это маленький город Свердловской области с населением всего лишь в 16 тысяч человек, что по отношению к общей численности населения Российской Федерации, на территории которой испрашивается регистрация, вовсе ничтожно;
- наименование «ТАЛИЦА» имеет совершенно определенное смысловое значение (толкование). Так, согласно толковому словарю Даля В.И. слово «ТАЛИЦА» означает оттепель, в словаре Мурзаева Э.М. слово «ТАЛИЦА» означает незамерзающий родник; не покрываемый льдом ручей, речка, озеро; мощный родник среди болот (Мурзаев Э.М. "Словарь народных географических терминов". Москва, "Мысль", 1984), следовательно, заявленное обозначение будет восприниматься потребителем в отношении заявленных товаров как фантазийное;

- заявитель признает, что заявленное обозначение «ТАЛИЦА» и противопоставленный товарный знак «TALITZA» по свидетельству №461174 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. В этой связи заявитель просит исключить из перечня заявленных товаров в заявке №2013701891 товары 32 и 33 классов МКТУ, ограничив перечень товаров для дальнейшей регистрации товарами 29 и 30 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 16.05.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 2 л.;
2. Копия письма с доводами заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 4 л.;
3. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака на 4л.;
4. Копия страницы словаря Даля В.И. на 1л.;
5. Копия страницы словаря Мурзаева Э.М. на 1л.;
6. Данные из водного реестра Российской Федерации на 2л.;
7. Данные из Росреестра зарегистрированных географических названий объектов на 2 л.;
8. Данные из бюллетеня Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) о численности населения субъектов РФ по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года на 1 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.01.2013) 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 пунктом 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1. 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТАЛИЦА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «TALITZA», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к словарно-справочным источникам было выявлено, что Талица (город) с 1933 года, город (с 1942) в России, в Талицком городском округе Свердловской области. Расположен на правом берегу реки Пышма (бассейн Оби), в 219 км к востоку от Екатеринбурга.

В окрестностях города — одноимённая бальнеологическая курортная местность. Основные природные лечебные факторы — субтермальная (+26 °С) хлоридная натриевая йодо-бромная вода, которая используется для питьевого лечения (в качестве лечебно-столовой разливается в бутылки и называется «Талицкая») и ванн при заболеваниях органов пищеварения, а также сапропелевая грязь озера Маян. Имеется водолечебница.

Следует отметить, что в городе находятся: хлебокомбинат, инкубаторно-птицеводческая станция, ООО "ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ" - завод по производству молочной продукции.

Таким образом, в использовании заявленного обозначения могут быть заинтересованы иные субъекты торгового оборота. В связи с этим обозначение нуждается в свободном использовании, исключительное право на него не может быть предоставлено одному лицу на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Регистрация обозначения «ТАЛИЦА» на имя заявителя, находящегося в Москве, способна породить ложные ассоциации о месте происхождения товаров, что, как следствие, свидетельствует о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Довод заявителя о том, что имеются другие иные населенные пункты с названием «ТАЛИЦА», является необоснованным, поскольку не подтвержден документально.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ТАЛИЦА», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров товарами 29, 30 классов МКТУ, то противопоставленный товарный знак по свидетельству №461174, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения для товаров 29, 30 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2014.