

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2017, поданное ИП Недосековой Евгенией Юрьевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015725145, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015725145 подано 12.08.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение, включающее овал синего цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «ЗОЛОТО КАСПИЯ», «АСТРАХАНЬ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, «ОСЕТРОВАЯ ИКРА», «BLACK CAVIAR», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Изобразительная часть представляет собой выполненную в овале стилизованную

картину рыболовного промысла на трех парусных судах (ладьях) вблизи белокаменного города с красной крепостной стеной. Центральное место в композиции знака занимает изображение осетра с короной на голове.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.01.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ОСЕТРОВАЯ ИКРА», «BLACK CAVIAR» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение, включающее в себя словесный элемент «АСТРАХАНЬ», который также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и словесный элемент «КАСПИЯ», представляющий собой производное от географического названия «КАСПИЙ» или «КАСПИЙСКОЕ МОРЕ», которое может быть воспринято потребителями как указание на место производства или сбыта товара и нахождения заявителя, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, находящегося в Москве, на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения лица, оказывающего услуги.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы не могут быть учтены при вынесении решения, поскольку они не позволяют установить связь между заявителем и лицами, указанными в договорах.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заявитель полагает, что словосочетание «ЗОЛОТО КАСПИЯ» может вызывать в сознании потребителя лишь ассоциацию с производимым товаром – икрой осетра, что соответствует действительности, но никак не с местом ее

производства, которое может быть воспринято потребителем как «место происхождения товаров» только через ассоциации и домысливания, так как добыча икры в Каспийском море запрещена.

Помимо этого словосочетание «ЗОЛОТО КАСПИЯ» в последние годы ассоциируется с запасами нефти, обнаруженными в Каспийском море.

Заявитель ссылается на документы, которые были им представлены в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства:

- договор на контрактное производство продукции под товарным знаком заказчика (заявителя) от 25.11.2016, заключенный между заявителем и ООО «Икрянинский рыбопитомник «Дельта», в соответствии с которым по заказу заявителя производитель обязался производить и поставлять икру рыб с нанесением на упаковку товарного знака «Золото Каспия»;

- декларация о соответствии продукции (икры зернистой осетровых рыб: осетра, бестера, стерляди в металлической банке) требованиям ТУ, ГОСТ, СанПиН, принятая 24.03.2015;

- договор поставки 55А от 29.06.2016, заключенный ИП Михалец Е.Ю. с ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора.

Поскольку производитель икры (ООО «Икрянинский рыбопитомник «Дельта») находится по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, то есть в Астраханской области в непосредственной близости от Каспийского моря, заявитель полагает, что заявленное обозначение, предназначенное для товаров, производимых в Астраханской области, соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель ссылается на то, что заявленное обозначение используется им в коммерческой деятельности в рамках сотрудничества с ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» с 2014 года.

В возражении также приведены примеры регистрации товарных знаков, содержащих географические наименования, на имя правообладателей,

местонахождение которых не соответствует этим географическим наименованиям («ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЯ», г. Санкт-Петербург - по свидетельству №522521; «ДЕНЬ КАСПИЯ», Москва - по свидетельству №571846; «КАСПИЙСКАЯ», Москва - по свидетельству №447206; «ЗОЛОТО БАЛТИКИ», Москва – по свидетельству №257941; «ЗОЛОТО КУБАНИ», Москва – по свидетельству №375177 и др.).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015725145.

В дополнение к ранее представленным документам заявитель представил копию свидетельства о заключении брака, подтверждающего смену фамилии заявителя после заключения брака на Михалец Е.Ю.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.08.2015) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

Согласно пункту (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено



комбинированное обозначение, включающее, помимо изобразительных элементов, словесные элементы «ЗОЛОТО КАСПИЯ», «АСТРАХАНЬ», «ОСЕТРОВАЯ ИКРА», «BLACK CAVIAR».

Заявитель согласен с включением словесных элементов «ОСЕТРОВАЯ ИКРА», «BLACK CAVIAR», «АСТРАХАНЬ» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

В обоснование своего довода о том, что включение в состав товарного знака словесного элемента «АСТРАХАНЬ» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, заявитель ссылается на договор на контрактное производство продукции под товарным знаком заказчика от 25.11.2016, заключенный между производителем (ООО «Икрянинский рыбобитомник Дельта») и заказчиком (ИП Михайлец Е.Ю.), предметом которого

является производство и поставка икры с нанесением на упаковку товарного знака «ЗОЛОТО КАСПИЯ». К договору приложена декларация о соответствии икры зернистой осетровых рыб: осетра, бестера, стерляди в металлической банке требованиям ГОСТ и ТУ.

Кроме того, представлен договор поставки №55а от 29.06.2016, заключенный между ИП Михайлец Е.Ю. (Поставщик) и ООО «Ржевский рыболовный комплекс» (Покупатель), предметом которого является поставка товара (икры осетровой) под товарным знаком «ЗОЛОТО КАСПИЯ» в ассортименте и по цене, согласованной сторонами в спецификации и товарных накладных, со ссылкой на ГОСТ, ТУ и ТИ, подтвержденной сертификатом соответствия установленной формы.

Из представленных документов следует, что заявитель имеет намерение использовать заявленное обозначение для маркировки икры осетровых рыб, произведенной в Астраханской области, в связи с чем включение в товарный знак словесных элементов «АСТРАХАНЬ» и «ЗОЛОТО КАСПИЯ» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения и места производства товара 29 класса МКТУ «икра; икра рыб обработанная, а именно осетровая икра» и услуг 43 класса МКТУ, связанных с предприятиями общественного питания, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку место происхождения этого товара соответствует действительности.

Представленное свидетельство о заключении брака подтверждает, что лицо, с которым были заключены вышеупомянутые договоры (ИП Михайлец Евгения Юрьевна), и заявитель (ИП Недосекова Евгения Юрьевна) являются одним и тем же лицом.

Таким образом, коллегия не видит препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2015725145 в отношении заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2017, отменить решение Роспатента от 19.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015725145.