

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФИШЕР», город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022754362, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ТАМРА**» по заявке №2022754362, поданной 09.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022754362. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «ТАМРА» (город в Северном округе Израиля, см. https://womanadvice.ru/tamra_lc5259, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1405246>) является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью, представляет собой географическое наименование и указывает на местонахождение производителя товаров / место производства товаров. Кроме того, поскольку заявитель находится в г. Москве (РФ), заявленное обозначение будет в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров / места производства товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.01.2023, аргументируя его следующими доводами:

- израильский город Тамра не известен среднему российскому потребителю, так как это малочисленный город в Израиле со слабо развитой промышленностью, ведущей отраслью которого является сельское хозяйство;

- данный город не является курортом и не входит в туристические путеводители, так как в нем нет известных природных и культурных достопримечательностей;

- слово «Тамра» имеет несколько смыслов – финиковая пальма, общее название города с арабского, женское имя, музыкальный инструмент, названия ряда мелких населенных пунктов в разных странах;

- в подтверждение возможности регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в возражении приведены примеры регистраций малоизвестных географических объектов на имя компаний, расположенных в других регионах, в частности: Неман город в Архангельской области (свидетельства №№ 528556, 317593, 735512, 463282, 418048), Онега город в Архангельской области (свидетельства №№414348,1478297, 274487, 157422), Добрянка город в Пермском крае (свидетельства №№294733, 522197, 641702, 889595), Рошаль город в

Московской области (свидетельства №№703290, 731624), Арагац (Армения) свидетельство №285829, LUCCA город в Италии свидетельство №644332, Wismar город в Германии свидетельство №856301.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022754362 для всех заявленных товаров 18, 28 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.08.2022) поступления заявки № 2022754362 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 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.

Исходя из пункта 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 обозначение «**ТАМРА**» по заявке № 2022754362 с приоритетом от 09.08.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18, 28 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент действительно является географическим объектом. Как указано в общедоступных источниках информации, приведенных экспертизой (вышеупомянутые онлайн-ресурсы https://womanadvice.ru/tamra_lc5259, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1405246>), «ТАМРА» является городом в Северном округе Израиля, расположенный в нижней Галилее, вошедшим в состав Израиля в результате проведения операции «Декель» в ходе арабо-израильской войны в 1948 году. Название «Тамра» происходит от названия финиковой пальмы на арабском языке. Это общее название города во всем арабском мире. 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. В школы и другие учебные заведения могут поступить местные студенты и абитуриенты из других поселений. В Тамре тренируется сборная команда города «Ха-Поэль Бней», которая успешно выступает во второй израильской лиге.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не находит оснований для отнесения этого географического объекта к малоизвестным. Подобные обозначения должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, словесный элемент «ТАМРА» является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью, представляет собой географическое наименование и указывает на местонахождение производителя товаров / место производства товаров.

Коллегия отмечает, что заявителем не были представлены какие-либо документы и дополнительные материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей только с товарами заявителя, документы о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов, а также мотивированность выбора обозначения.

С учетом отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «Тамра» не в общем лексическом значении - город Тамра, а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Принимая во внимание, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в г. Москва, заявленное обозначение «**ТАМРА**» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя/ места производства товаров 18, 28 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение содержит географическое указание в отношении товаров, не происходящих из указанной территории, что вводит потребителя в заблуждение относительно истинного места происхождения таких товаров, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.

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

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении

Роспатента от 26.01.2023. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается приведенных в возражении результатов рассмотрения обозначений, включающих географические названия, то они не имеют преюдициального значения. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела. Вместе с тем, установление обстоятельств предоставления правовой охраны указанным товарным знакам не входит в круг обстоятельств, подлежащих установлению в рамках рассмотрения настоящего возражения. При этом коллегия обращает внимание, что предоставление правовой охраны товарным знакам, включающим географические наименования возможно только в случае отсутствия возможности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2023.