


**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 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 08.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная группа МАРМАКС», Рязанская область, город Рязань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757881, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018757881 подано 27.12.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 07.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757881 в отношении всех услуг 35, 36, 37 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «ГОЛЛАНДИЯ» включенный в состав заявленного обозначения - государство в

Западной Европе, историческая область на западе Нидерландов, включает территорию двух провинций страны – Северной Голландии и Южной Голландии (см. Интернет, <https://dic.academic.ru>). В отношении заявителя, находящегося в городе Рязань, Россия, Республика Татарстан, словесный элемент «Голландия», а следовательно и все обозначение в целом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения оказываемых им услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Такое обозначение могло бы быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания с включением словесного элемента Голландия в качестве неохраняемого, если бы организация – заявитель находилась в Голландии, или каким-то образом была связана с этой страной.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 07.08.2019. В частности, заявитель указывает на неправдоподобность ассоциаций потребителей между словесным элементом «ГОЛЛАНДИЯ» и местом происхождения заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ. Способность названия восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара (оказываемой услуги) (которая может иметь место только при известности этого названия) зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром (услугой) и конкретным обозначением. Экспертиза не предоставила доказательств известности Голландии для российского потребителя как места, которое известно услугами, однородными заявленным.

Позиция заявителя о неправдоподобности ассоциаций потребителя подтверждается практикой Палаты по патентным спорам (Решение по заявке №2016743707 «Malibu»), Президиума Суда по интеллектуальным правам и Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-256/2013, № СИП-269/2016, № СИП837/2014.2 и четко показывает, что обозначения, включающие географические названия могут быть восприняты в качестве фантазийного обозначения по отношению к заявляемым товарам (услугам).

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 07.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018757881 в отношении всех услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- (1)– Договор на выполнение работ №01/18 от 29.12.2018 на разработку архитектурной концепции;
- (2) - приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по заявке №2012722075.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: словесные элементы «ГОЛЛАНДИЯ» и «парковый квартал», входящие в состав заявленного обозначения, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью.

Представитель заявителя, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, от переноса срока рассмотрения возражения отказался и поддержал изложенные в возражении доводы.

Ознакомившись с материалами дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.12.2018) поступления заявки №2018757881 на регистрацию товарного знака 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.

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: 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных и изобразительного элементов, выполненных на темно-сером фоне. Словесный элемент «ГОЛЛАНДИЯ» выполнен заглавными буквами русского алфавита, а «ПАРКОВЫЙ КВАРТАЛ» первая буква выполнена крупным шрифтом, остальные строчные буквы русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой контрастный квадрат с витиеватым рисунком. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, серый, оранжевый. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесное обозначение «ГОЛЛАНДИЯ» представляет собой название исторической области на северо-западе Нидерландов. В средние века Голландия – герцогство, позже в составе различных государственных образований, с 1815 в Королевстве Нидерланды, где в 1840 разделена на провинции Северная и Южная Голландия. Хотя эти провинции занимают всего 15% площади страны, в неофициальной сфере Голландия употребляется для обозначения всего государства, что может объясняться как экономическим и политическим значением этой исторической области, так и быть следствием синонимичности названий Голландия и Нидерланды (Голландия (Holland) из германского hol, hal – «понижение, низина», land – «земля», то есть низкая земля – синоним названия Нидерланды – см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах. Москва. Издательство «ТЕРРА», 2006 год; том 12; страница 472).

Учитывая тот факт, что словесный элемент «Голландия» официальным названием государства не является, а обозначает лишь историческую местность, то сам по себе не может являться указанием на место происхождения услуг, к нему должны применяться такие же критерии охраноспособности как и к названиям рек, гор, озер (то есть при отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение).

Словосочетание «парковый квартал» имеет значение входящих в него слов: квартал - «1. Ограниченная с четырех сторон улицами часть застроенной территории населенного пункта, предполагающая целостность архитектурного замысла и соблюдение экономических противопожарных и санитарно-гигиенических требований. 2. Элемент садово-парковой композиции, введенный еще в средневековье, с цветниками, беседками, скульптурами. 3. Часть лесопарковой территории, ограниченной просеками. 4. Планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами. Как правило, является объектом разработки проекта застройки» (см. Толковый строительно-архитектурный словарь [https://is37.ru/slovar-stroitelya.html#\\_Тoc256323097](https://is37.ru/slovar-stroitelya.html#_Тoc256323097)), прилагательное «парковый» имеет значение – относящийся к паркам, то есть насаженный рощей с аллеями, цветниками, водоёмами и так далее (см. [https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&from=xx&to=ru&did=dic\\_fwords&stypе](https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&from=xx&to=ru&did=dic_fwords&stypе)). Таким образом, словосочетание «парковый квартал» означает район с жилыми домами и парками. Учитывая, что слово «квартал» является термином в области строительства – и представляет собой градостроительную единицу застройки, исключительное право в отношении такого словесного элемента не может быть предоставлено одному хозяйствующему субъекту. При этом словесный элемент «парковый» лишь уточняет смысловое восприятие словесного элемента «квартал».

Учитывая, что словесный элемент «квартал» является термином с области строительства, он указывает на назначение услуг 37 класса, связанных со строительством, услуг 36 класса непосредственно связанных с финансированием, в том числе, строительных проектов, оформления кредитов и займов на приобретение объектов строительства и их страхование, а также услуг 35 класса МКТУ,

представляющих собой продвижение и рекламу товаров, услуги по управлению, в том числе, строительными проектами, и бизнес-услуги. В отношении указанных групп услуг 35, 36, 37 классов МКТУ словесные элементы «парковый квартал» воспринимаются в качестве описательных, и должны быть указаны в качестве неохраняемых элементов товарного знака.

Таким образом, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с указанием словесных элементов «парковый квартал» в качестве неохраняемых.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указано в оспариваемом решении, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, так как включает словесный элемент «ГОЛЛАНДИЯ».

Несмотря на то, что словесный элемент «ГОЛЛАНДИЯ» представляет собой не название государства, а широко употребляемый и известный синоним названия Нидерланды, о чем выше приведена информация из словарных источников, в оспариваемом решении сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель - Общество ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная группа Мармакс» зарегистрирован в Рязанской области, город Рязань, то есть регион регистрации и деятельности заявителя существенно отличается от географической местности, которая именуется словесным элементом «Голландия», входящим в состав заявленного обозначения.

Вместе с тем, необходимо отметить, что заявленное обозначение используется заявителем для продвижения объекта недвижимости – жилых домов в городе Рязани. Кроме того заявителем представлен договор [1], обосновывающий выбор наименования. Так, между заявителем и партнерством DROM, зарегистрированным по законодательству Нидерландов, заключен договор от 29.12.2018 о разработке

архитектурной концепции Комплекса жилых домов по улице Касимовское шоссе, город Рязань, Российская Федерация.

Таким образом, включение в заявленное обозначение словесного элемента «ГОЛЛАНДИЯ» обусловлено архитектурным решением объекта строительства, которое разработано контрагентом заявителя из Нидерландов.

Более того, испрашиваемые услуги 35, 36, 37 классов МКТУ связаны со строительством объекта недвижимости, его продвижением и продажей, поэтому потребитель ассоциирует их с лицом, оказывающим эти услуги, по месту их фактического оказания. Вероятность восприятия потребителями словесного элемента «ГОЛЛАНДИЯ» в составе товарного знака в отношении указанных услуг как указание на место регистрации лица, оказывающего услуги, представляется неправдоподобной. Возможное домысливание (то есть восприятие словесного элемента «ГОЛЛАНДИЯ» в составе заявленного обозначения как указание на стилистическое решение объекта недвижимости) является допустимым и не свидетельствует о введении потребителя в заблуждение.

С учетом изложенного коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2020, отменить решение Роспатента от 07.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018757881.**