

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2023, поданное Региональной общественной организацией "Женский клуб Новосибирской области "Леди Сибири", г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713306, при этом установила следующее.

Заявка №2022713306 на регистрацию обозначения


«**Бережем прошлое ценим настоящее думаем о будущем** » была подана на имя заявителя 02.03.2022 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713306 в отношении всех заявленных услуг, как несоответствующей требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее –

решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «КУЗБАСС» (Кузнецкий угольный бассейн, в Кузнецкой котловине на ЮВ. Зап. Сибири (Кемеровская обл.), см.https://gufo.me/dict/geographical_names/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81) заявленное обозначение в случае его регистрации на имя заявителя, находящегося в г. Новосибирск, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 41 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает на разные основания для отказа заявленного обозначения и идентичной заявки №2021712917, в которой не было основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- РОО «Женский клуб Новосибирской области «Леди Сибири» осуществляет деятельность по организации и проведению конкурсов красоты среди девушек и женщин. Данные конкурсы проводятся на территориях различных регионов России, а победительницы региональных конкурсов затем становятся участниками конкурса «ЛЕДИ РОССИИ» с перспективой участия в конкурсе «ЛЕДИ МИР». Подобные конкурсы проводятся с 2017 года;



КОРОЛЕВА СИБИРИ

» по



свидетельству №624264, «вережем прошлое челом настороже думаем о будущем » по свидетельству №594581;

- деятельность РОО «Женский клуб Новосибирской области «Леди Сибири»

осуществляется по всей территории России, в том числе на Дальнем Востоке, на Кузбассе и пр. Указание в товарном знаке слова «КУЗБАСС» не будет вводить в заблуждение потребителей, а как раз наоборот — будет указывать на то, что при использовании данного товарного знака деятельность осуществляется на территории Кузбасса. При этом в своей деятельности РОО «Женский клуб Новосибирской области «Леди Сибири» всегда указывает свой юридический адрес (г. Новосибирск), а также фактический адрес места проведения конкурса, который зависит от конкретного региона и уровня проведения конкурсов;

- заявитель считает, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно местонахождения лица, оказывающего услуги, поскольку каких-либо недостоверных ассоциаций заявленное обозначение не несет;

- Роспатентом, также, не был проведен анализ обозначения применительно к конкретным услугам на предмет его описательного или фантазийного характера.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2023 коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, а именно было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Кузбасс» представляет собой географический объект, в связи с чем указывает на место оказания испрашиваемых услуг, не обладает различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом обозначения. Заявитель, ознакомившись с дополнительными основаниями, дополнительного времени для предоставления своей позиции не потребовал, о чём свидетельствует запись в протоколе заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (02.03.2022) заявки № 2022713306 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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 обозначение «**ЛЕДИ КУЗБАСС** ЦЕНИМ НАСТОЯЩЕЕ БЕРЕЖЕМ ПРОШЛОЕ ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ», по заявке №2022713306 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны и слова «ЛЕДИ КУЗБАСС ЦЕНИМ НАСТОЯЩЕЕ БЕРЕЖЕМ ПРОШЛОЕ ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ», расположенные на трех строках. Все словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами кириллицы.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показало, что словесный элемент «Кузбасс» является географическим объектом, а именно: КУЗНЕЦКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН (Кузбасс), один из крупнейших в мире, расположен в России, в основном в Кемеровской области. Открыт в 1721, широкое освоение с 1920-х гг. Площадь 26,7 тыс. км². Угли в основном каменные. Запасы 637 млрд. т до глубины 1800 м. Добыча открытым и подземным способами; центры - города Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск. (см. https://gufo.me/dict/geographical_names/Кузбасс, Словарь современных географических названий). Поскольку словесный элемент «Кузбасс» ни чем иным кроме как географическим объектом не является, то прямо указывает на место оказания испрашиваемых к регистрации услуг 41 класса МКТУ, не обладает различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом обозначения.

Для приобретения различительной способности обозначением «Кузбасс» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 02.03.2022 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; о длительности

использования заявленного обозначения для маркировки услуг 41 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении, включая результаты социологических опросов. Таких сведений, вниманию коллегии, представлено не было.

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

Коллегией установлено, что регистрация обозначения, которое включает в себя указание на конкретный географический объект, в данном случае, соотносимое с Кузнецким угольным бассейном, расположенным в Кемеровской области на имя заявителя, зарегистрированного в городе Новосибирск, способна вести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг 41 класса МКТУ, а также места нахождения лица оказывающего услуги.

Указание обозначения «Кузбасс» при маркировке испрашиваемых услуг способно вызывать в сознании потребителя ассоциации с тем, что лицо оказывающие услуги также находится в Кемеровской области, что не соответствует действительности.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя об иных основаниях для отказа в отношении аналогичного обозначения по заявке №2021712917 коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела.

Коллегия также отмечает, что предоставление правовой охраны знакам, приведенным в качестве примеров заявителем не предопределяет вывод о правомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2022713306, что также доказано и судебной практикой, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой

определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 08.12.2022.**