

**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 19.03.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723991, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк БиоНова», г.Москва (далее-заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011723991 с приоритетом от 27.07.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Гороховецкая», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой географическое название (город в России, административный центр Гороховецкого района Владимирской области), тогда как заявитель находится в городе Москва, и, следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.03.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель использует обозначение Гороховецкая для индивидуализации своей продукции, а именно питьевой воды, которая производится в г.Гороховец, о чем свидетельствует договор аренды земельного участка для производственных целей, расположенного в городе Гороховец, два свидетельства о государственной регистрации права, объектами которых являются земельные участки для производственных целей;

- у заявителя имеется извещение от департамента природопользования о предоставлении в пользование водного объекта, расположенного в г.Гороховец, а так же договор водопользования на имя заявителя;

- заявитель зарегистрировал обособленное подразделение «Технопарк БиоНова», расположенное по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, г.Гороховец, ул.Московская, 117, о чем свидетельствует уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011723991 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- 1.Договор водопользования.
- 2.Договор аренды земельного участка.
- 3.Свидетельства о государственной регистрации права.
- 4.Уведомление о проведенной регистрации ограничения права.
5. Извещение о принятом решении о предоставлении водного объекта в пользование.
6. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.07.2011) поступления заявки №2011723991 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 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.

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

Заявленное обозначение «Гороховецкая» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словесного обозначения «Гороховецкая» показал следующее. Словесный элемент «Гороховецкая» является производным, образованным от географического наименования, а именно город Гороховец, являющегося административной единицей во Владимирской области Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение может являться указанием на место производства товаров, а поскольку заявитель находится в Москве, обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта товаров и нахождения заявителя.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что он заключил договор водопользования [1,5] на водный объект, расположенный во Владимирской области в городе Гороховец. Также заявитель представил материалы о том, что им взяты в аренду земельные участки производственного назначения [2],

расположенные в городе Гороховец. Кроме того, заявитель учредил обособленное подразделение ООО «Технопарк Био Нова» в городе Гороховец [6].

Таким образом, в материалах дела содержатся материалы, подтверждающие то, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация, маркированные заявленным обозначением, производятся непосредственно в городе Гороховец.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2011723991 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание тот факт, что товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака, не связанные с географическим происхождением, а имеющиеся в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам источники свидетельствуют о том, что Гороховец является небольшим (население 14016 жителей) малоизвестным рядовому потребителю старинным городом, обозначению «Гороховецкая» может быть предоставлена правовая охрана.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 19.03.2013, отменить решение Роспатента от 20.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723991.**