

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2016, поданное Гордеевым Игорем Леонидовичем, г. Нижний Новгород (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709506, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2014709506, поданной 07.03.2014, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГОРДЕЕВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 29.12.2015 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой

распространенную на территории Российской Федерации фамилию, что подтверждено сведениями полученными из сети Интернет.

Кроме того, заявленное обозначение воспроизводит название универмага «Гордеевский», расположенному по адресу г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 2-а, генеральным директором которого является Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Кондратьев И.Б., в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2016, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 29.12.2015 и приведены аргументы в защиту заявленного обозначения.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- согласно статистическим данным русские фамилии чаще всего имеют окончание -ов/-ев. От 60 % до 70 % среди русских фамилий имеют окончание -ов/-ев (см., например, «русские фамилии», ru.wikipedia.org). Таким образом, процент населения нашей страны, которые потенциально могут носить фамилию, оканчивающуюся на -ский, будет составлять не более 30%. Заметим, что «Гордеевский» не нашел своего отражения и в списках общерусских или распространенных русских фамилий (см., например, «список общерусских фамилий», ru.wik.ipedia.org);

- абсолютное большинство потребителей охарактеризует заявляемое обозначение как абстрактное прилагательное и не будет отождествлять ее с конкретными фамилиями или персоналиями;

- экспертизой не приведено данных, демонстрирующих использование обозначения «Гордеевский» применительно к каким бы то ни было товарам или услугам. Приведена лишь абстрактная информация о том, что есть тождественная фамилия. Это может означать, что потребители, которые приобрели продукт заявителя и ознакомились с информацией об изготовителе, будут отождествлять

товарный знак именно с заявителем, а не с каким-либо иным абстрактным носителем фамилии «Гордеевский»;

- универмаг «Гордеевский» позиционирует себя как торговый центр (см., например, www.gumnn.ru, <http://vk.com/gumnn>), деятельность которого связана с предоставлением в аренду торговых мест возможным продавцам товаров и услуг. С правовой точки зрения взаимодействие владельцев торгового центра и клиентов основано на арендных отношениях. Арендаторами при этом могут являться не только торгующие предприятия, но и представители сферы услуг (салоны красоты, кафе, рестораны, парикмахерские, ателье по пошиву одежды, химчистки и пр.);

- заявитель использует заявленное обозначение «ГОРДЕЕВСКИЙ» при производстве продуктов питания 29, 30 и 31 классов МКТУ. Указанная деятельность далека от сферы услуг торговых центров, которые не имеют собственного производства товаров, а потому и не могут заниматься реализацией таких товаров;

- заявитель решил исключить из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014709506 в отношении заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.03.2015) поступления заявки №2014709506 на государственную 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 за №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 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 или 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ГОРДЕЕВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Из сети Интернет было выявлено, что фамилия «Гордеевский» в большинстве случаев имеет польское происхождение и формируется либо из самой Польши, либо из соседних с ней государств (Белоруссия, Украина). Подавляющее большинство представителей фамилии «Гордеевский» относились к польской шляхте.

При этом, указанное обозначение отсутствует в словарях русских фамилий (см. Словарь современных русских фамилий И.М. Ганжина <http://slovarslov.ru/slovar/fam/d/denisjuk.html>).

Согласно информации, содержащейся на сайте <http://planeta-imen.narod.ru/familii/500.html>, где приведен список из 500 наиболее распространенных фамилий, фамилия «ГОРДЕЕВСКИЙ» отсутствует.

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что фамилия «ГОРДЕЕВСКИЙ» не относится к распространенным на территории Российской Федерации фамилиям, в связи с чем, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью.

Кроме того, экспертизой не представлено сведений о том, что обозначение «ГОРДЕЕВСКИЙ» используется в области производства заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Таким образом, отсутствуют объективные данные, свидетельствующие о способности заявленного обозначения вводить российского потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, которые могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в целом соответствует требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2016, отменить решение Роспатента от 29.12.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2014709506.