

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.12.2015, поданное Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739994, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013739994 с приоритетом от 19.11.2013 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ЕЛАБУГЕ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 14, 16, 20, 21, 25 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.08.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739994. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Елабуге» (Елабуга – город (с 1780 года) в России, административный центр Елабужского района Татарстана, см. сайт Википедия). В связи с чем регистрация заявленного обозначения на заявителя, местом нахождения которого является г. Казань, способна ввести потребителя в заблуждение относительно его места нахождения.

Кроме того, экспертиза указала, что словесный элемент «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ЕЛАБУГЕ» не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение товаров и услуг, территорию реализации товаров и оказания услуг, места нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), в связи с чем является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ЕЛАБУГЕ» является неохранным;
- в отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявитель отмечает, что заявитель - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» имеет филиал «Елабужский институт», расположенный в г. Елабуге, где проводится Международный фестиваль школьных учителей.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013739994 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Информационные материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2013739994;
2. Копию Устава Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
3. Информационные материалы о Международном фестивале школьных учителей в г. Елабуге (распечатки с сайта заявителя <http://kpfu.ru/elabuga/>).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.11.2013) подачи заявки №2013739994 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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 и способ их производства или сбыта.

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

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а

также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

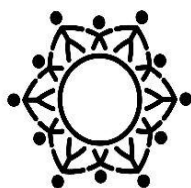
Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ
В ЕЛАБУГЕ

, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ЕЛАБУГЕ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ЕЛАБУГЕ» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание представленные заявителем документы, согласно которым установлено следующее.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВО КФУ) является старейшим и известным образовательным учреждением (создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.10.2009 за №1172 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2010 за №500-р путем изменения типа государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина», основанного в 1804 году).

ФГАОУ ВО КФУ имеет в своей структуре различные структурные подразделения, в частности, Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ, расположенный в г. Елабуге, в котором ежегодно, начиная с 2009 года, проводится фестиваль школьных учителей.

Фестиваль школьных учителей в Елабуге – международная площадка по обмену опытом эффективной организации образования. В работе фестиваля в различные годы (с 2009 по 2016 гг.) принимали участие специалисты из США, Германии, Израиля, Сингапура, Голландии, Венгрии, Польши, Болгарии и др. стран (например, Техасский университет в Эль Пасо, США, Гумбольдтский университет, Германия, Хайфский университет, Израиль, Дрезденский университет, Германия, Университет Сегеда, Венгрия и др.).

Елабужским институтом ФГАОУ ВО КФУ был разработан специальный сайт <http://fest.kpfu.ru> (международная версия на английском языке <http://fest-eng.kpfu.ru>), который позволяет получить всю необходимую информацию, как о прошедших

фестивалях, так и об очередном фестивале школьных учителей, который будет проходить в августе 2016.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что словесный элемент «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ЕЛАБУГЕ» приобрел различительную способность до даты (19.11.2013) подачи заявки №2013739994 и ему может быть предоставлена правовая охрана в составе заявленного обозначения.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Елабуге» (Елабуга – город (с 1780) в России, административный центр Елабужского района Татарстана, см. сайт Википедия). В связи с чем регистрация заявленного обозначения на заявителя, находящегося в г. Казань, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Вместе с тем, как было установлено выше, заявитель организует и проводит ежегодный Международный фестиваль школьных учителей в г. Елабуге, начиная с 2009 года.

В силу указанного выше коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и лица, оказывающего услуги и полагает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2015, отменить решение Роспатента от 22.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013739994.