

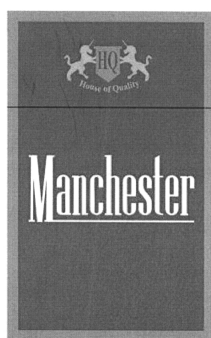
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела поступившее 28.02.2019 возражение Джей.Эс.Эс. ТОВЭЖКО ЛТД, Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016742263, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016742263 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.11.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



состоит из вертикально ориентированной этикетки прямоугольной формы, в верхней части которой расположено стилизованное изображение герба, состоящего из изображения щита, по бокам от которого размещены стилизованные изображения единорогов, а внутри щита расположены буквы Н и Q, под щитом расположено словосочетание «House of Quality». В центральной части этикетки расположено слово «Manchester»(Манчестер), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 04.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Manchester» (Манчестер – город на западе Великобритании, см. Г.М. Поспелов «Географические названия мира», Москва, «Русские словари», 1998, с.259) указывает на место производства товара или на местонахождение изготовителя. Поскольку адресом местонахождения заявителя по заявке №2016742263 является город Лондон, словесный элемент «Manchester», также являющийся названием города, способен ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара или места его производства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении заявитель приводит следующие доводы:

- в настоящее время адрес заявителя изменился на следующий: МАНЧЕСТЕР, Трефффорд Парк, Центенари Вэй, Манчестер, Большой Манчестер, M50 1ApЭф, Великобритания, что подтверждается онлайн регистрацией офиса компании Джей Эс.Эс. ТОБЭККО ЛТД по указанному адресу за регистрационным номером № 8853572;

- в связи с вышеуказанным не имеется более оснований, послуживших причиной принятия решения об отказе в регистрации обозначения «Manchester» в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (10.11.2016) поступления заявки 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства или сбыта.

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

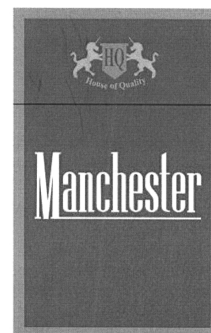
В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

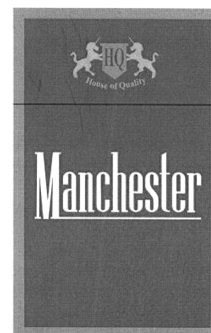
В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.



Заявленное обозначение представляет собой этикетку , в состав которой входит стилизованное изображение герба с буквами HQ и словосочетанием «House of Quality» (в переводе с английского языка «Дом качества»), а также словесный элемент «Manchester», выполненный оригинальным шрифтом. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно: сигареты; папиросы; сигары; табак обработанный.

Согласно заключению по результатам экспертизы основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что адресом местонахождения заявителя являлся город Лондон, в то время как заявленное обозначение содержит в своем составе название другого города в Великобритании – Манчестера.

Данное обстоятельство в возражении не оспаривалось. При этом следует отметить, что заявитель воспользовался своим правом и внес изменения в сведения о заявителе следующим образом: (731) Место нахождения юридического лица (полный почтовый адрес): МАНЧЕСТЕР, Трефффорд Парк, Центенари Вэй, Манчестер, Большой Манчестер, M50 1ApЭф, Великобритания.

Указанное изменение адреса, устраняющее причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, позволило коллегии признать, что государственная регистрация товарного знака по заявке

№2016742263 на имя заявителя не будет противоречить норме, приведенной в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «Manchester», входящий в состав заявленного обозначения, с учетом того, что это название города в Великобритании, характеризует заявленные товары, указывая на место их производства, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении также не оспаривалось.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, отменить решение Роспатента от 04.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016742263.