

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОМАРКЕТ-РЕГИОНЫ», Курская область, г. Курск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024756955, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2024756955 с датой подачи 24.05.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 12 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024756955. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено несоответствие элемента «SLOVAKIA» заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, что приводит к невозможности регистрации обозначения в целом на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что элемент «SLOVAKIA» в переводе с англ.яз. – «СЛОВАКИЯ» – Словацкая Республика,

государство в Центральной Европе. Столица – Братислава. Словакия граничит на северо-западе с Чехией, на севере – с Польшей, на востоке – с Украиной, на юге – с Венгрией и на юго-западе – с Австрией (см. Энциклопедия Кругосвет. 2008., Интернет <https://bigenc.ru/c/slovakia-40118e>, <https://vand.ru/country/slovakia/about/>, <https://traveller-eu.ru/slovakiya> и др.), а заявитель по настоящей заявке находится в г. Курск, то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров, места оказания услуг.

В Роспатент 15.04.2025 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «SLOVAKIA», входящее в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью и признано заявителем неохраняемым элементом, что зафиксировано в графе (526) заявки;

- в подтверждение правомерности использования в составе товарного знака географического обозначения заявителем приведены зарегистрированные товарные знаки, содержащие аналогичные географические элементы, такие как «MODERN ITALY», «Germany», «Espana», «Лондон», «USA», что, по мнению заявителя, указывает на наличие практики регистрации подобных обозначений;

- в обоснование своей позиции заявитель сослался на судебную практику, включая решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-493/2023, в котором обозначение «БЕЛИЦА» было признано неохраняемым элементом, а также на решение по делу № СИП-256/2023, согласно которому географическое обозначение может восприниматься как фантазийное, если отсутствует доказанная связь между характеристиками товаров и местом их происхождения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2024756955, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024756955 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 12 и 35 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

- (1) Копия материалов делопроизводства по заявке № 2024756955.
- (2) Выписка из международной регистрации товарных знаков заявителя.
- (3) Копия дилерского договора с организацией в Словакии.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2024) подачи заявки № 2024756955 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе: сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 «» является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «LIBHOF SLOVAKIA», выполненные буквами латинского алфавита в две строки, изобразительный элемент представляет собой рисунок, подобный спирали, состоящий из четырех элементов черного цвета. Все элементы выполнены черным цветом на белом фоне. Слово «SLOVAKIA» указан заявителем в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 12 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения пунктом 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как справедливо указано в заключении экспертизы, «SLOVAKIA» – в переводе с англ.яз. – «СЛОВАКИЯ» – Словацкая Республика, государство в Центральной Европе. Столица – Братислава. Словакия граничит на северо-западе с Чехией, на севере – с Польшей, на востоке – с Украиной, на юге – с Венгрией и на юго-западе – с Австрией.

Таким образом, словесный элемент «SLOVAKIA» заявленного обозначения является конкретным географическим названием (Словакия), и характеризует место производства товаров и услуг, и такое восприятие указанного элемента является наиболее вероятным для среднего российского потребителя.

Сведения о государстве Словакия известным среднему российскому потребителю.

С учетом указанного заявленное обозначение способно вызвать у российского потребителя ассоциации с Словакией как местом происхождения товаров/услуг или местом нахождения их изготовителя/лица, оказывающего услуги.

Поскольку заявителем является компания, расположенная в Курской области Российской Федерации, доводы экспертизы о том, что рассматриваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров (лица, оказывающего услуги), следует признать правомерными.

Заявителем были представлены договоры дилерского характера с организацией из Словакии, что не подтверждает связь самого заявителя со Словакией, как указания на производства товаров или оказания услуг.

Таким образом, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является российское юридическое лицо.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение является вводящим в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров (лица, оказывающего услуги), следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, оснований для отмены оспариваемого решения не имеется.

Что касается довода заявителя о товарных знаках иного субъекта, то представленные примеры не являются свидетельством допустимости регистрации географического названия (производного от него обозначения) на имя лица,

имеющих иное место нахождения, поскольку каждая заявка рассматривается независимо, при этом исследуется не только формальная сторона, но и существо обстоятельств дела, в том числе перечень товаров и услуг, степень известности конкретного географического наименования, что соответствует принятой методологии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 10.03.2025.