

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 10.11.2005 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2003724202/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Глаз», г. Смоленск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2003724202/50 с приоритетом от 08.12.2003 была подана заявителем с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения для товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «Тихвинский уезд», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

Экспертизой ФИПС 15.07.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное ее несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

В решении экспертизы отмечается, что словесный элемент «Тихвинский» заявленного обозначения представляет собой прилагательное, образованное от географического наименования – города Тихвин Ленинградской области (Малый атлас мира, М., 1998, с. 22 [1]; Левашов Е.А., Словарь прилагательных от географических названий, М., Русский язык, 1986, с. 461 [2]).

Таким образом, по мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров на основании

пункта 3 статьи 6 Закона, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, поскольку заявитель находится в городе Смоленске.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.11.2005, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, при этом существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- заявленное обозначение является фантазийным;
- характер обозначения определяется стилизацией его написания в соответствии с правилами русского языка, существовавшими до его реформы в 1917-18 годах, а также тем обстоятельством, что оно содержит в себе указание на единицу территориального деления, которая существовала в дореволюционной России и не существует в настоящее время;
- при создании заявленного обозначения заявитель исходил из названия места своей регистрации в качестве юридического лица – поселка Тихвинка, находящегося в административном подчинении г. Смоленска;
- заявленное обозначение достаточно широко используется заявителем на продукции, поставляемой в различные города России, в том числе Брянск, Воронеж, Ярославль, С – Петербург, Мурманск, Москва, Псков, Владимир, Рязань, Липецк, Черняховск, Великие Луки, Иваново, Тула, Калуга;
- за период с 2000 г. на рынок было выпущено 55133630 единиц продукции, заявленное обозначение использовалось в рекламе, в том числе на общероссийских каналах ОРТ и РТР.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждении доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие материалы:

- Диск, 1 экз. [3];
- Письмо о выпуске продукции в 2005 – 2006 г.г., на 1 л. [4];

- Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения недвижимого имущества на территории Российской Федерации, на 1 л. [5];
- Письмо ПБОЮЛ Матвеева А.А. о трансляции рекламного ролика в г. Брянске, на 1 л. [6];
- Рекламные материалы на 3 л. [7];
- Письмо ПБОЮЛ Протокалистовой В.Н. о размещении рекламного ролика в программах Ярославского телевидения, на 1 л. [8];
- Письмо о затратах на разработку сайта в Интернет, а также изготовление рекламной продукции, на 1 л. [9];
- Письмо о затратах на рекламу, на 1 л. [10];
- Каталог товаров на 4 л. [11];
- Письмо о выпуске продукции под обозначением «Тихвинский уезд», на 1 л. [12];
- Сертификат торгового представительства, 11 экз., [13];
- Письмо ООО «АКЦЕНТ», на 1 л. [14];
- Письмо ПБОЮЛ Матвеева А.А., на 1 л. [15];
- Письмо ИП Бородина Н.Н., на 1 л. [16];
- Письмо ИП Байда В.И., на 1 л. [17];
- Письмо ПБОЮЛ Протокалистовой В.Н., на 1 л. [18];
- Письмо ООО «Лига 97», на 1 л. [19];
- Письмо ООО «Северный союз», на 1 л. [20];
- Письмо ИП Льянова Ч.З., на 1 л. [21];
- Письмо ООО «ТИЛК», на 1 л. [22];
- Письмо ООО «РИК», на 1 л. [23];

- Этикетки, на 15 л. [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (08.12.2003) поступления заявки №2003724202/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается 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 обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 является словесным и представляет собой словосочетание «Тихвинский уезд», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавной буквы «Т» в первом слове.

Словосочетание «Тихвинский уезд» состоит из двух лексических единиц русского языка, каждая из которых обладает самостоятельной семантикой.

Анализ общедоступных источников информации (в частности, «Большого энциклопедического словаря» А.М. Прохорова, Москва, «Большая российская энциклопедия», 1998, с. 1205; источников информации [1], [2], приведенных в

решении экспертизы; сведений из сети Интернет и т.д.) показал, что прилагательное «Тихвинский» является производным от географического наименования – города Тихвин. Тихвин — [город](#) (с [1773 г.](#), основан в [1383 г.](#)) в [России](#), административный центр [Тихвинского района Ленинградской области](#). Расположен на обоих берегах реки [Тихвинка](#) (бассейн [Ладожского озера](#)). В городе имеются крупные заводы, в частности, «Центолит» - завод литья и металлоконструкций, деревообрабатывающие, лесохимические и другие предприятия. На территории города расположен дом-музей композитора Н.А. Римского-Корсакова, а также уникальный памятник архитектуры XVI в. – Тихвинский Богородичный Успенский монастырь в Успенском соборе которого находится чудотворная икона Тихвинской Богоматери. В палатах монастыря размещен Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей.

Наличие указанных сведений обуславливает вывод о том, что словесный элемент «Тихвинский» может быть воспринят потребителем как указание на место происхождения товара – г. Тихвин Ленинградской области, которое не соответствует действительности, поскольку в качестве заявителя по заявке №2003724202/50 фигурирует юридическое лицо из города Смоленска.

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Тихвинский» и, как следствие, обозначение в целом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Довод заявителя о том, что прилагательное «Тихвинский» может рассматриваться как производное от названия поселка Тихвинка, расположенного в Смоленской области, либо села Тихвинка Омской области или одноименной деревни в Тульской области, является неубедительным в силу малой известности указанных населённых пунктов. В этой связи, восприятие средним российским потребителем рассматриваемого элемента в таком качестве маловероятно.

Также необходимо отметить, что использование устаревшего буквенного символа «ъ» в конце второго слова, не является препятствием для идентификации

этого элемента в качестве существительного «уезд» (*Уезд - 1*) в дореволюционной России - административно-территориальная единица, сложившаяся в процессе образования единого Русского государства (15-16 вв.). В начале 18 в. уезд стал составной частью губернии (подразделялся на волости). 2) В СССР до 1930 г. - административно-территориальная единица среднего звена, входившая в состав губернии (на территории Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР уезды существовали до 1949-50 г.г.).

При этом присутствие в составе заявленного обозначении второго словесного элемента, также имеющего отношение к области географии, лишь усугубляет восприятие прилагательного «Тихвинский» в качестве географического объекта.

Материалы [3-24], представленные заявителем, не могут быть признаны убедительными, поскольку не содержат документов, позволяющих Палате по патентным спорам оценить восприятие обозначения «Тихвинский уезд» при использовании его в качестве средства маркировки средним российским потребителем.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.11.2005, оставить в силе решение экспертизы от 15.07.2005.