

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 06.02.2013, поданное ООО Агропромышленная компания «Стойленская Нива», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705614, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя была подана заявка №2011705614 с приоритетом от 01.03.2011 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Рассматриваемое обозначение **ХЛЕБОПЁК** является комбинированным, включает изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения пшеничных колосьев, обрамленных усеченной овальной рамкой, и словесные элементы: «СМОЛЕНСК», расположенный в нижней части изобразительного элемента, и «ХЛЕБОПЁК», расположенный под изобразительным элементом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в золотом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 22.01.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705614. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «СМОЛЕНКС» - город в Российской Федерации, культурный центр Смоленской области, в этой связи регистрация на заявителя, находящегося в г.Оскол (Белгородская область), способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

В заключении экспертизы также отмечено, что заявитель не представил никаких документов, подтверждающих его связь с г.Смоленском.

Кроме того, экспертиза указывает, что словесный элемент «ХЛЕБОПЕК» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, связан с областью деятельности заявителя, а также не способен индивидуализировать товары заявителя в силу использования обозначения многими изготовителями.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 06.02.2013 на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было подано заявление о внесении изменения в заявленное обозначение, а именно исключение из него словесных элементов «СМОЛЕНСК» и «ХЛЕБОПЕК». По мнению заявителя, внесение таких изменений позволит принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011705614 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил материалы, касающиеся внесения изменений в рассматриваемую заявку – [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (01.03.2011) поступления заявки №2011705614 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя

вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 неохранные 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 указание на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохранный 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах, в частности, существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса.

Заявителем было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся исключения из обозначения словесных элементов «СМОЛЕНСК» и «ХЛЕБОПЕК».

Поскольку изменения, которые просит внести заявитель, существенно изменяют обозначение (затрагивает его восприятие в целом), они не могут быть внесены.

В связи с изложенным объектом рассмотрения является обозначение, заявленное в первоначальных материалах.



Рассматриваемое обозначение **ХЛЕБОПЕК** является комбинированным, включает изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного

изображения пшеничных колосьев, обрамленных усеченной овальной рамкой, и словесные элементы: «СМОЛЕНСК», расположенный в нижней части изобразительного элемента и «ХЛЕБОПЁК», расположенный под изобразительным элементом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в золотом цветовом сочетании.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав рассматриваемой регистрации, следующее:

- СМОЛЕНСК – представляет собой географическое наименование, а именно, название города в России (см. Яндекс-словари), в связи чем носит описательный характер, указывает на место нахождения заявителя или место производства товаров;

- ХЛЕБОПЁК – тоже, что пекарь (см. Малый академический словарь на сайте <http://dic.academic.ru/>). Кроме того, анализ сведений из сети Интернет показал, что обозначение «ХЛЕБОПЕК» используется различными хозяйствующими субъектами при производстве товаров, однородных заявленным товарам (ОАО «Хлебопек» г. Мурманск, ЗАО «Хлебопек», Смоленск, см. поисковую систему Яндекс). В силу чего, данный словесный элемент не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Учитывая изложенное словесные элементы «СМОЛЕНСК», «ХЛЕБОПЁК» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание то обстоятельство, что местом нахождения заявителя является иной город – Старый Оскол (белгородская область), то регистрация в качестве товарного знака обозначения по заявке №2011705614, включающего в свой состав название города Смоленска, на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта товара, а также места нахождения их производителя.

Коллегия также отмечает, что материалы заявки и возражения не содержат документов, свидетельствующих о том, что заявитель имеет к этому географическому наименованию какое-либо отношение.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.01.2013.