

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.12.2014, поданное ОАО «Компания ЮНИМИЛК», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515671, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный знак «УРАЛЬСКИЕ» по заявке № 2002724222 с приоритетом от 23.10.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.11.2003 за № 258328 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в регистрации, на имя ЗАО «ЯНУС», Россия. Роспатентом 17.06.2014 был зарегистрирован договор (№ РД0149946) об отчуждении исключительного права в отношении товаров 29 класса МКТУ: «масло сливочное; молоко; продукты молочные» на имя Булатовой Л.С. и выдано новое свидетельство - № 515671. В дальнейшем (30.01.2015) Роспатентом был зарегистрирован договор (№ РД0166318) об отчуждении исключительного права в отношении всех товаров 29 класса МКТУ на имя Ибатуллина А.В., Россия (далее – правообладатель).

В настоящее время правовая охрана товарного знака по свидетельству № 515671 досрочно прекращена полностью решением Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2015 по делу № СИП-923/2014.

В поступившем 24.12.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 515671 произведено в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- с точки зрения русского языка оспариваемый товарный знак является притяжательным прилагательным, образованным от слова «Урал»;

- «Урал» это наименование широко известного географического объекта, находящегося между Вост.-Европейской и Зап.-Сибирской равнинами (в возражении приведены выдержки из многочисленных словарных и энциклопедических словарей);

- обозначение «Урал» однозначно указывает на географическую единицу, которая является известной среди населения России. Товары, маркированные обозначением «Урал», а особенно в форме прилагательного - «уральские» указывает на место производства товаров на Урале, в связи с чем товарный знак «УРАЛЬСКИЕ» не может служить для индивидуализации производителя;

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает единообразие подходов Роспатента к регистрации товарных знаков, содержащих географические указания, в том числе изложенные им самим в Методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента №39 от 23.03.2001 (далее – Методические рекомендации);

- лицом, подавшим возражение, получено заключение высококвалифицированного специалиста (Орловой В.В.), выводы которого подтверждают, что регистрация товарного знака «Уральские» не соответствует требованиям законодательства, поскольку воспринимается как указание на место производства товаров и, следовательно, должно быть свободным для всех производителей, расположенных на территории Уральского экономического района.

Далее в возражении приведен подробный анализ выводов, указанных в заключении специалиста.

Кроме того, в качестве иллюстрации приведен ряд примеров: заключения коллегии по аналогичным делам: от 21 августа 2012 года по заявке №2010731131; от 24 февраля 2011 года по заявке № 994341; от 2 марта 2011 года по заявке № 996172; от 28 сентября 2011 года по заявке № 2009723198 и пр.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки и копии свидетельств № 258328, 515671 [1];
- распечатки словарных и энциклопедических статей [2];
- заключение специалиста [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение [4].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515671 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и 20.05.2015 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что обозначения «УРАЛ», «УРАЛЬСКИЕ» относятся к тем обозначениям, которые в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, а в отношении других - как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. При этом из логики Методических рекомендаций можно сделать вывод о том, что такие обозначения воспринимаются как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в тех случаях, когда соответствующие товары характеризуются местом производства товаров, т.е. характеристики товара зависят от места их производства (например, как указано в Рекомендациях, "КАСПИЙ" в отношении товара "черная икра", "КАРПАТЫ" в отношении товара "каменная соль", "УРАЛ" в отношении товара "самоцветы");

Правообладателем приведен пример из практики рассмотрения споров – подробно проанализировано заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны

товарного знака № 456950 «АЛЬПИЙСКОЕ» (утверждено решением Роспатента от 17.12.2013).

При этом отмечено, что указанное также подтверждается практикой регистрации товарных знаков, в которых слово «УРАЛ» и образованные от него слова «УРАЛЬСКИЙ (-АЯ, -ОЕ, ИЕ)» является единственным охраняемым словесным элементом (приведены многочисленные примеры – «УРАЛ», «УРАЛЬСКАЯ», «УРАЛЬСКИЙ», «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ», «УРАЛЬСКИЙ ПРОДУКТ», «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНА» и т.д.). Аналогичные примеры приведены и в отношении слова «Сибирь» («СИБИРСКОЕ», «СИБИРСКИЕ», «СИБИРСКАЯ», «СИБИРСКИЕ БЛИНЫ», «СИБИРСКИЙ ДЕЛИКАТЕС» и т.д.).

Правообладатель указывает, что доводы лица, подавшего возражение, о неохраноспособности обозначения «УРАЛЬСКИЕ» опровергаются поданной им заявкой на регистрацию товарного знака № 2012730509, в которой в описательной части заявленного обозначения заявки на регистрацию товарного знака указано, что словосочетание «УРАЛЬСКОЕ МОЛОКО» является фантазийным к заявленным товарам (в данном случае «молоко»), а в строке 526 заявки отсутствует указание на наличие неохранных элементов.

Относительно заключения специалиста Орловой В.В. правообладателем указано на искажение Методических рекомендаций. При этом обозначено, что вывод специалиста о том, что качество, репутация и другие характеристики товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, связаны с особенностями места производства, не основан на каких-либо доказательствах.

Также выявлено, что отнесение Республики Башкортостан к Уральскому экономическому региону не является правомерным. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, Республика Башкортостан и Оренбургская область относятся к Приволжскому федеральному округу.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлена распечатка заявки лица, подавшего возражение [5].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 515671.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Таким образом, с учетом даты приоритета (23.10.2002) товарного знака по свидетельству № 515671 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью; указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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.

Оспариваемый знак «УРАЛЬСКИЕ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ: «масло сливочное; молоко; продукты молочные».

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения являлось производителем товаров, идентичных или однородных товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, либо о том, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности.

В распоряжение коллегии имеется лишь документ [5], представленный правообладателем, свидетельствующий о том, что у лица, подавшего возражение, имеется заявка на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения «УРАЛЬСКОЕ МОЛОКО».

Данная информация также не свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя Ибатуллина А.В. затрагивает права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлены материалы, на основании которых ОАО «Компания ЮНИМИЛК» могло быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515671 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям слово «УРАЛЬСКИЕ» является лексической единицей русского языка и означает – уральская, уральское, уральский, прил. к Урал (название реки и гор). Уральские драгоценные камни. Уральские казаки (живущие по р. Уралу) и т.д.

Следует согласиться с доводами возражения в отношении известности Урала. Вместе с тем, необходимо отметить, что такие обозначения, относящиеся к области географии, как названия гор, горных систем, рек, морей и других водоемов не могут восприниматься в качестве конкретного места производства товара, в связи с чем не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товаров, они воспринимаются как фантазийные, и, следовательно, названия гор, горных систем и водоемов, а также производные от них могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (например, Урал, Казбек, Волга и др.).

В материалах возражения отсутствуют сведения о том, что Уральский регион славится производством таких товаров как молоко и молочные продукты, а также масло-жировая продукция и может быть воспринят как указание на место нахождения изготовителя товара.

Напротив, в сети Интернет (см., например, <http://www.bigcountry.ru>) содержатся сведения о том, что «... велико значение Уральской горной страны как индустриального района России. Ещё в XVIII веке слава Урала гремела на весь мир. Его тогда называли железным. Но Урал с таким же основанием можно было назвать

и медным, и золотым, и платиновым. Здесь также, кроме чёрных, цветных и драгоценных металлов, давно известны драгоценные камни и камни-самоцветы. Это зелёные изумруды, кроваво-красные рубины, фиолетовые аметисты, голубые топазы, золотистые бериллы. Уральские цветные камни (малахит, яшма, орлец, мрамор) украшают памятники русского зодчества и современные сооружения. Из нерудных богатств следует отметить огромные залежи асбеста («горного льна»), а также залежи графита и корунда. Помимо минерально-сырьевых богатств Урал знаменит лесными ресурсами. Особенно много лесов на Северном Урале. Средний Урал — царство горной тайги...».

Что касается заключения [3], в котором сделан вывод о том, что Урал известен своей молочной продукцией, поскольку сельское хозяйство, а, в частности, мясо-молочное животноводство, является важной отраслью Уральского экономического района (в особенности Республики Башкортостан), коллегия отмечает следующее.

Как указано в самом заключении [3], общеизвестной информации о том, что характеристики сливочного масла, молока и молочных продуктов, производимых на Урале, зависят от географических особенностей данного региона, при подготовке настоящего заключения выявлено не было (стр. 7 заключения). При этом не указано, из каких источников информации взяты сведения об Уральском экономическом районе и его агропромышленном комплексе.

Кроме того, следует обратить внимание на различие категорий «экономический» и «географический» районы. Так, в Уральский экономический район включены Республика Башкортостан, Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская области, Удмуртия и Пермский край. Тогда как, с точки зрения географии Уральский Федеральный округ составляют Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ в составе Тюменской области.

Также необходимо указать, что данное заключение представляет собой частное мнение физического лица и не может быть положено в основу выводов коллегии без подтверждения фактическими данными.

С учетом семантики обозначения «УРАЛЬСКИЕ» коллегия пришла к выводу о том, что для товаров, относящихся к масло-жировой и молочной продукции, данное обозначение не является характеристикой, указывающей на место их производства.

Оценив обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания товарного знака «УРАЛЬСКИЕ» по свидетельству № 515671 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2014.