

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2015, поданное ООО «Агропром-Инвест», Белгородская обл., Корочанский район, с. Гремячье (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №190471, при этом установлено следующее.

БЕЛОГОРЬЕ

Оспариваемый товарный знак по заявке №99716357 с приоритетом от 12.10.1999 зарегистрирован 30.06.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №190471 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ОАО «Белгородский горпищекомбинат», 308032, г. Белгород, ул. Промышленная, 19 (далее - правообладатель). Наименование правообладателя изменено на ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» (указанные сведения внесены в Госреестр 11.07.2008 и опубликованы 12.08.2008). Срок действия регистрации продлен до 12.10.2019.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №190471 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак **БЕЛОГОРЬЕ** по свидетельству №190471 представляет собой словесное обозначение, выполненное специфическим шрифтом заглавными буквами русского алфавита;

- по данным сайта ru.wikipedia.org слово «БЕЛОГОРЬЕ» является топонимом (топоним - собственное название отдельного географического места (населенного пункта, реки, угодья и др.), см. Толковый словарь русского языка под ред. Ожегова СИ., Шведовой Н.Ю.);

- на территории Российской Федерации название «БЕЛОГОРЬЕ» носят разные географические объекты, в том числе, село в Амурской области, городской округ города Благовещенск, деревня в Вологодской области, село в Воронежской области;

- в Белгородской области данное название носят село в Корочанском районе Белгородской области и Государственный природный заповедник в поселке Борисовка,

- под именем «Белогорье» выступают мужская волейбольная команда города Белгород и вокально-хореографический ансамбль из этого города;

- многие средства массовой информации в Белгородской области имеют названия, связанные со словом «БЕЛОГОРЬЕ»: телерадиокомпания «Мир Белогорья», еженедельная общественно-политическая газета «Голос Белогорья», АНО Издательский дом «Мир Белогорья» и др.;

- таким образом, слово «БЕЛОГОРЬЕ» ассоциируется у жителей России с Белгородом, Белгородской областью;

- поскольку словесный элемент «БЕЛОГОРЬЕ» служит прямым указанием местонахождения изготовителя товара и занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение, товарный знак по свидетельству №190471 зарегистрирован неправомерно;

- регистрация в качестве товарного знака географического названия всего региона «Белгородская область» на имя одной организации ущемляет права остальных организаций, находящихся в той же местности, включая лицо, подавшее возражение, и лишает их возможности использовать название «БЕЛОГОРЬЕ» для обозначения и рекламы своих товаров;

- ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» препятствует использованию другими лицами, в том числе ООО «Агропром-Инвест», слова «БЕЛОГОРЬЕ» для обозначения и рекламы своих товаров и осуществляет недобросовестные действия с целью устранения конкурентов на рынке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №190471 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, представлены документы [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Белогорье» нельзя считать прямо содержащим сведения о месте нахождения производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- при восприятии этого обозначения в отношении места производства товара и оказания услуг, требуются дополнительные рассуждения, домысливание, ассоциации;

- причем результаты таких дополнительных рассуждений, домысливания могут быть разные;

- учитывая особенности словообразования в русском языке, в сознании рядового потребителя, прежде всего, возникнет ассоциативная связь между обозначением «Белогорье» и понятием «Белые горы», что подтверждается представленным правообладателем лингвистическим заключением;

- «Белогорье» используется как название совершенно разных географических объектов, территориально расположенных в различных областях России;

- следовательно, обозначение «Белогорье» не указывает на конкретный географический объект, а, значит, не указывает на конкретное место производства или сбыта товаров и оказания услуг или нахождение изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- что касается ссылки на информацию в Википедии, согласно которой «Белогорье» - неофициальное название всего региона Белгородская область, то само лицо, подавшее возражение, свидетельствует, что речь идет именно о неофициальном названии, следовательно, официального названия «Белогорье» в отношении Белгородской области нет;

- таким образом, обозначение «Белогорье» нельзя воспринимать как указание на место производства или сбыта товара, оказания услуг и нахождения изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, оно воспринимается как фантазийное обозначение в отношении зарегистрированных товаров и услуг;

- «Белогорье», в какой бы области России оно ни находилось, не известно в связи с производством товаров и оказанием услуг 29, 30, 32, 39, 40 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что дополнительно способствует восприятию обозначения как фантазийного;

- правообладатель оспариваемого товарного знака ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» (ранее - ОАО «Белгородский горпищекомбинат») является известным производителем кондитерских изделий, печенья, минеральной воды, безалкогольных напитков;

- еще до даты подачи заявки на регистрацию (12.10.1999) обозначение «Белогорье» приобрело дополнительную различительную способность в результате его активного использования в отношении зарегистрированных товаров и услуг правообладателем, и уже в 1998 году была получена серебряная медаль Международной специализированной выставки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. НАПИТКИ 98. СЛАДОСТИ 98», Диплом Международной выставки-ярмарки «Сладкоежка-98»;

- в дальнейшем правообладатель продолжал использование обозначения «Белогорье», и оно приобрело еще большую известность в связи с его деятельностью;

- таким образом, обозначение «Белогорье» приобрело дополнительную различительную способность, что является еще одним доказательством правомерности регистрации товарного знака по свидетельству №190471.

К отзыву правообладателя представлены документы [2].

Лицо, подавшее возражение, представило ходатайство об отзыве возражения, поступившего 30.07.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №190471 (указанное ходатайство поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2015).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.10.1999) приоритета товарного знака по свидетельству №190471 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с требованиями пункта 1 (абзац 6) статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на место и время их производства или сбыта.

Согласно требованиям пункта 2.3 (1.5) Правил к таковым относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Обозначения, указанные в подпункте (1.5) пункта 2.3 Правил могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, 24.11.2015 представило ходатайство об отзыве возражения, поступившего 30.07.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №190471, что является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 30.07.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №190471.