

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 27.05.2014, поданное ОАО «КДВ Кемерово», г.Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718205, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012718205 с приоритетом от 21.05.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «КУЗБАССКИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита бело – зеленого цвета.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 17.02.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом, так как «КУЗБАССКИЕ» – прил. от Кузбасс – Кемеровская обл. (см. Словарь прилагательных от географических названий, М.: Русский язык, 1986, стр.249) указывает на место производство товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.05.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- используемый в составе заявленного обозначения словесный элемент «КУЗБАССКИЕ» не может быть воспринят как указание на какое-либо конкретное географическое место/объект, город, область или населенный пункт;

- обозначение «КУЗБАССКИЕ» вызывает лишь ассоциативные представления о целой области страны и, следовательно, воспринимается как фантазийный в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- существует практика регистрации товарных знаков, содержащих словесные элементы «Уральские», «Алтайская», «Алтай», «Сибирь», которым предоставлена правовая охрана в составе знака, что показывает возможность предоставления правовой охраны словесному обозначению «КУЗБАССКИЕ»;

- для указания места производства товара используется почтовый адрес юридического лица или почтовый адрес производственных площадей юридического лица, который присваивается предприятию.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718205 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках: «УРАЛЬСКИЕ» по свидетельству №258328; «Уральский продукт» по свидетельству №412742; «Уральские пельмени» по свидетельству №503711; «Уральская водка» по свидетельству №368959; «Уральский майонез» по свидетельству №382163; «Сибирь» по свидетельству №289769; «Евразийская Euraziyskaya» по свидетельству №453492; «АЛТАЙСКАЯ СЛАВНАЯ» по свидетельству №387416; «АЛТАЙ» по свидетельству №185189; «Сибирская» по свидетельству №406464; «Сибирское» по свидетельству №358102.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.05.2012) подачи заявки №2012718205 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 № 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 указания 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.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Рассматриваемое обозначение «Кузбасские» является словесный, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в бело-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Словесное обозначение «КУЗБАССКИЕ», представляет собой прилагательное, образованное от географического названия Кузбасс.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе Кузбасс (Кузбасский угольный бассейн) – это название одного из самых крупных угольных месторождений России. Кузбасский угольный бассейн расположен на юге Западной Сибири в основном в Кемеровской области, занимает площадь 26,7 тыс. кв.м. Кузбасс — один из наиболее значимых в экономическом отношении регионов России. Ведущая роль здесь принадлежит промышленному комплексу по добыче и переработке угля, железных руд и разнообразного нерудного сырья для металлургии и стройиндустрии. В бассейне эксплуатируются 58 шахт и 36 предприятий открытой добычи (угольных разрезов), см. «Словарь прилагательных от географических названий», М.: Русский язык, 1986, стр.249; «Большая советская энциклопедия в шестидесяти двух томах», Москва «ТЕРРА», 2006, том.24, стр.381; сайт Википедия).

С учетом изложенного словесный элемент «КУЗБАССКИЕ» представляет собой географическое название крупного региона России, и может быть воспринят потребителем как указание на место производства угля, железных руд и другого сырья для металлургии и стройиндустрии. В отношении данных товаров обозначение «КУЗБАССКИЕ» должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество, репутация и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товаров, его природными условиями.

Вместе с тем, принимая во внимание, что регистрация товарного знака по заявке №2012718205 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, качество и репутация которых не зависит от природных условий этого региона, в связи с чем исключается возможность ущемления прав иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, имеющую репутацию, связанную с Кузбасским

угольным бассейном. Кроме того, Кузбасс, являясь довольно обширным регионом на Юге Западной Сибири, не может восприниматься как указание на место производства товаров или нахождение производителя.

С учетом изложенного словесный элемент «КУЗБАССКИЕ» воспринимается как фантазийный, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение от 27.05.2014, отменить решение Роспатента от 17.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718205.