

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 19.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Koninklijke Talens B.V., Нидерланды, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033927.

Международная регистрация №1033927 знака «AMSTERDAM» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 26.01.2010 на имя заявителя – Koninklijke Talens B.V., Sophialaan 46 NL-7311 PD APELDOORN, Нидерланды, с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 21.01.2014, в отношении товаров 02, 16 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1033927 представляет собой словесное обозначение «AMSTERDAM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 19.10.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033927 для всех заявленных товаров 02, 16 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1033927 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что AMSTERDAM в переводе с английского языка это – Амстердам – столица и крупнейший город Нидерландов, является географическим наименованием. Из этого следует что заявленное географическое наименование может восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 19.02.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- восприятие названия «Amsterdam» как наименование географического объекта не вызывает сомнений. Однако, Роспатент не привел обоснования тому, что город Амстердам широко известен производством товаров 02, 16 классов МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана;

- отсутствует устойчивая логическая связь наименования, способного вызывать какие-либо ассоциации с данным географическим объектом, с происхождением таких товаров из этого города. Этим обусловлено отсутствие принципиальной возможности признания такого обозначения описательным, то есть, подтверждается его фантазийность в отношении заявленных товаров 02 и 16 классов МКТУ;

- заявитель, Koninklijke Talens B.V. (или Royal Talens на английском языке), утверждает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его интенсивного и продолжительного использования заявителем в отношении заявленных товаров на рынке России;

- в Российской Федерации, заявитель осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с дистрибьютором, ООО «ЭмПиЭм Пэйперс», г. Балашиха, <http://mpmpapers.ru/>, с 2013 года. До 2013 года дистрибьютором заявителя выступало ООО «Черная речка арт», ОГРН 1027739506893, <http://www.artmaterial.ru/>. За период присутствия красок «AMSTERDAM» на российском рынке с 2007 года объемы продаж возросли;

- заявитель отмечает, что сведения о поисковых запросах пользователей российского сегмента сети Интернет свидетельствуют о достаточно широкой востребованности товаров для художников «AMSTERDAM», с учетом ограниченности соответствующего круга потребителей;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033927 в отношении всего заявленного перечня товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатка статистики поисковых запросов в отношении наименования «амстердамские краски» в общероссийской поисковой системе «Яндекс» и Сведения о деятельности компании Заявителя с сайта книжного магазина Москва;

- сведения с сайта компании дистрибьютора ООО «ЭмПиЭм Пэйперс»;

- сведения с сайта компании ООО «Черная речка арт»;

- прайс лист компании за 2013 год, а также инвойсы и накладные на продукцию краски Amsterdam за 2013 год, а также изображения образцов продукции;

- презентация о деятельности компании;

- распечатка перевода слова «Koninklijke» с голландского на английский язык в сервисе «Переводчик» общероссийской поисковой системы Яндекс;

- распечатка статистики поисковых запросов в отношении продукции заявителя с использованием обозначения «AMSTERDAM» в общероссийской поисковой системе «Яндекс»;

- сведения по товарным знакам.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.01.2014) территориального расширения международной регистрации №1033927 правовая база для оценки охраноспособности 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 пунктом 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Знак по международной регистрации №1033927 представляет собой словесное обозначение «AMSTERDAM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается для заявленного перечня товаров 02, 16 классов МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1033927 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «AMSTERDAM» в переводе с английского языка – «Амстердам» представляет собой - столицу и крупнейший город Нидерландов. В Нидерландах жили и работали многие известные художники. В XVI веке создал свои произведения Иероним Босх. В XVII веке жили такие мастера, как Рембрандт ван Рейн, Йоханнес Вермер, Ян Стейн и многие другие. В XIX и XX веках были знамениты Винсент Ван Гог и Пит Мондриан. (См. [//ru.wikipedia.org/](http://ru.wikipedia.org/)).

Поскольку «AMSTERDAM» является широко известным географическим наименованием, то именно с ним будет возникать ассоциация у потребителя при восприятии знака, и именно это географическое название может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товаров или место изготовления товаров. В этой связи доводы заявителя о восприятии обозначений «AMSTERDAM» в ином смысловом значении представляются неубедительными.

Согласно сведениям из сети Интернет Амстердам является экономически развитым городом в Амстердаме и его пригородах размещены промышленные предприятия, в том числе и химической и деревообрабатывающей промышленности. В связи с этим он может восприниматься как место производства товаров, приведенных в перечне регистрации, и следовательно заявителю обозначения «AMSTERDAM» не может быть предоставлена исключительная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, приложенных к возражению в качестве доказательства того, что знак «AMSTERDAM» воспринимается

потребителем до даты приоритета знака как обозначение товаров производителя, то они не могут рассматриваться в качестве аргументов, опровергающих вышеуказанный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства в части несоответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Из представленных материалов также не усматривается, что обозначение, не вызывает в сознании потребителя ассоциаций с определенными географическими объектами, а воспринимается российским потребителем исключительно как товарный знак заявителя.

Помимо этого, из представленных документов не возможно, определить связь между заявителем и контрагентами, а так же распространённость товаров на территории Российской Федерации самим заявителем или его законным представителем.

Что касается ссылки заявителя на российские регистрации со словесными элементами «Boston», «London», «in Moscow», «Марсель» и другие, то данный довод представляется неубедительным, поскольку каждый товарный знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Что касается отмеченных в возражении фактов предоставления правовой охраны знаку в других странах, то следует отметить, что они не могут повлиять на оценку охраноспособности знака на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом (1) статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2016 и оставить в силе решение Роспатента от 19.10.2015