

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, рассмотрела возражение, поступившее 24.04.2015, поданное ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 537140, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «УРАЛЬСКОЕ» по заявке № 2013732093 с приоритетом от 17.09.2013 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.03.2015 за № 537140 в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты» на имя Ибатуллина А.В., Республика Башкортостан, д. Нурлино (далее – правообладатель).

В поступившем 24.04.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 537140 произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак полностью состоит из обозначения, характеризующего место производства или сбыта товаров;
- с точки зрения русского языка оспариваемый товарный знак является притяжательным прилагательным, образованным от слова «Урал»;
- «Урал» - это наименование широко известного географического объекта, находящегося между Восточно-Европейской и Западно-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 - «уральское» указывает на место производства товаров на Урале, в связи с чем, товарный знак «УРАЛЬСКОЕ» не может служить для индивидуализации производителя;

- смысловое значение оспариваемого товарного знака не является абстрактным или фантазийным, оно имеет строго определенное значение, закрепленное в многочисленных словарных статьях и справочниках;

- 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 словесное обозначение «Уральские» (относится к товарному знаку по свидетельству № 515671) 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.

- 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:

- распечатка свидетельства № 537140 оспариваемого товарного знака - [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 № 537140 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 537140 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и 18.09.2015 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 Методических 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», «СИБИРСКИЕ БЛИНЫ», «СИБИРСКИЙ ДЕЛИКАТЕС» и т.д.). Правообладатель указывает, что доводы лица, подавшего возражение, о неохраноспособности обозначения «УРАЛЬСКОЕ» 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 неохраняемых 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.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 537140.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2015, представителем лица, подавшего возражение, к материалам дела была приобщена распечатка заявки № 2012730509 [5].

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

С учетом даты приоритета (17.09.2013) товарного знака по свидетельству № 537140 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (3) 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. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара, указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

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

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 распоряжении коллегии имеется лишь документ [5], представленный лицом, подавшим возражение, свидетельствующий о том, что у лица, подавшего возражение, имеется заявка на государственную регистрацию в качестве товарного знака комбинированного 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 № 537140 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 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям слово «УРАЛЬСКОЕ» является лексической единицей русского языка и означает – уральская, 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, такие обозначения 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, молочные продукты и, в связи с чем, обозначение «УРАЛЬСКОЕ» должно быть свободным для использования различными производителями молочных товаров, качество и репутация которых связана с особенностями данной местности.

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. При этом, в титульном листе обозначено, что заключение специалиста [3] подготовлено по вопросу соответствия товарного знака «Уральские» по свидетельству № 515671 требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. По тексту заключения специалиста [3] не следует, что обозначенные Орловой В.В. факты применительно к товарному знаку «Уральские» по свидетельству № 515671 в равнозначной степени относятся и к оспариваемому товарному знаку «УРАЛЬСКОЕ» по свидетельству № 537140 в рамках настоящего возражения.

С учетом семантики обозначения «УРАЛЬСКОЕ» коллегия пришла к выводу о том, что для товаров, относящихся к молоку, молочной продукции, данное обозначение не является характеристикой, указывающей на место их производства или сбыта.

Оценив обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания товарного знака «УРАЛЬСКОЕ» по свидетельству № 537140 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 537140.