

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 23.08.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Никитиным Олегом Александровичем, Кемеровская область, город Кузбасс (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789107, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023789107 с приоритетом от 20.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 20, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение от 25.06.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789107 в отношении услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении всех товаров 20, 25, 28 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BEAVERTON» («BEAVERTON» - в пер. с англ. яз. «Бивертон» - город, расположенный на северо-западе Соединённых Штатов, в долине реки Тьюэлетин, в 11 км от Портленда в округе Вашингтон штата Орегон, см., <https://translate.yandex.ru/>; <https://ru.maptons.com/3979>; <https://maps.apple.com/place?q=Бивертон&ll=45.489705%2C22.808186&auid=5380436166529761895&lsp=7618&address=Бивертон%2C%20OR%2C%20Соединённые%20Штаты%20Америки>; <https://geo.koltyrin.ru/gorod.php?city=Beaverton&id=20024>) указывает на место производства заявленных товаров 20, 25, 28 классов МКТУ, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку основной индивидуализирующий элемент в заявленном обозначении представляет собой название определенного географического объекта (города) на территории Соединённых Штатов Америки, регистрация обозначения по заявке №2023789107 в качестве товарного знака на имя Индивидуального предпринимателя Никитина Олега Александровича из Кемеровской области, способна ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров 20, 25, 28 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение само по себе не несет каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги;

- заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным и оригинальным, состоит не только из словесного элемента «BEAVERTON», но и из графического элемента в виде стилизованного изображения бобра;

- при разработке данного обозначение не имела места отсылка к городу Бивертон, который располагается в Соединённых Штатах Америки;

- слово «BEAVERTON» отсутствует в общедоступных словарных источниках и Интернет-версиях словарей, справочниках и энциклопедиях, в силу чего является фантазийным;

- ссылки, указанные экспертом в уведомлении, носят исключительно информационный характер о месте положения, времени и количестве населения. Отсутствует информация о сферах экономики или промышленности, товарах или услугах, выпускаемых на территории населенного пункта;

- город Бивертон является настолько небольшим, что для рядового российского потребителя информация, указанная в уведомлении, не дает никакой ассоциативной связи заявленного обозначения с городом Бивертон;

- заявленное обозначение ассоциируется с деятельностью заявителя по заявке и популярно среди российских потребителей;

- заявитель ссылается на существующую практику по регистрации различных товарных знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023789107 в отношении всех заявленных товаров.

Вместе с тем на заседании коллегии состоявшемся 20.09.2024, коллегия представила дополнительные материалы, указанные в Приложении №1 протокола заседания, а именно:

- распечатки из онлайн словарей «<https://dic.academic.ru/>»;
- распечатка страниц интернет-сайта «<https://metal-archive.ru/stati/19359-biverton-oregon.html>».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.09.2023) заявки №2023789107 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными

производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « **BEAVERTON**» со словесным элементом «BEAVERTON», выполненным заглавными латинскими буквами. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023789107 испрашивается в оттенках коричневого, оттенках зеленого, черном, белом, бежевом цветовом сочетании в отношении следующего перечня товаров и услуг 20, 25, 28, 35 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (см. https://world_countries.academic.ru/349/%D0%91%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD;

or?ysclid=m3pplhvsmm580025614; <https://metal-archive.ru/stati/19359-biverton-oregon.html>) словесный элемент «BEAVERTON» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский язык означает «Бивертон» - американский город, на северо-западе штата Орегон, всего в паре километров от Портленда, крупнейшего города штата, с населением около 96 тысяч жителей. Бивертон является одним из экономических центров округа Вашингтон, со штаб-квартирами и фабриками многочисленных корпораций различных отраслей промышленности. В Бивертоне расположена штаб-квартира «Nike» — одного из мировых лидеров по продаже спортивных товаров, обуви и одежды в мире.

Бивертон является частью высокотехнологичного района «Кремниевый лес» — скопления высокотехнологичных компаний. Непосредственно в Бивертоне работают компании Intel Corporation, Linux Technology Center of IBM, Tektronix, Inc. А также «Dallas Semiconductor Corporation» - американская корпорация, один из мировых лидеров в производстве измерительной техники (см. материалы коллегии).

Таким образом, географическое название «BEAVERTON» - «Бивертон» в качестве названия города включено в словари, справочники и является известным российскому потребителю.

Заявленные товары 20 класса МКТУ представляют собой мебельные изделия, емкости различного назначения, а также принадлежности постельные, мелкие скобяные неметаллические изделия. Заявленные товары 25 класса МКТУ представляют собой одежду, обувь, головные уборы. Заявленные товары 28 класса МКТУ представляют собой игры, игрушки, аппараты для видеоигр, спортивный инвентарь, товары гимнастические и спортивные, украшения для рождественских елок. То есть товары, производимые в любом географическом регионе.

Таким образом, словесный элемент «BEAVERTON» заявленного обозначения, представляя собой географическое название, на основании сведений о данной географической единице может быть воспринят как

указание на местонахождение изготовителя товаров, то есть является неохраняемым элементом.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «BEAVERTON» заявленного обозначения, как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявителем является Никитин Олег Александрович (город Кузбасс, Кемеровская область, Россия). Как было установлено выше, заявленное обозначение включает географическое название «BEAVERTON» - город, расположенный на северо-западе Соединенных Штатов Америки, в штате Орегон и у потребителей будет возникать представление о производимых товарах именно из этого государства и его города. В связи с чем, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя и места производства товаров, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не соответствует действительному местонахождению заявителя и месту производства всех заявленных товаров 20, 25 и 28 классов МКТУ.

В связи с изложенным, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела.

В отношении довода возражения об известности продукции заявителя под заявленным обозначением следует отметить, что заявителем не было

представлено материалов, доказывающих приобретение заявленным обозначением широкой известности на территории Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2024.