

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 18.10.2013 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Шер-Хоф», г.Ростов-на-Дону (далее – заявитель) на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700837, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012700837 с приоритетом от 17.01.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Scherhof» выполненное оригинальным (готическим) шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.07.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначению по заявке №2012700837 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что словесный элемент «Scherhof» представляет собой слово, выполненное буквами латинского алфавита, которое может

ассоциироваться с иностранным происхождением товаров, что не соответствует действительности.

Кроме того, заявленное обозначение выполнено с использованием готического, ассоциируемого с Германией шрифта и в целом заявленное обозначение ассоциируется с немецким происхождением товаров, то есть порождают в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товара, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 18.10.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фирменным наименованием заявителя и состоит из двух частей: «Scher» - начало фамилии учредителя и руководителя – Шеравнер Е.В, вторая часть «hof» - переводится с немецкого языка как «двор», и, следовательно, данное обозначение является фантазийным;

- введение в заблуждение может быть достигнуто использованием иностранных обозначений, которые при определенных обстоятельствах воспринимаются потребителем как географическое указание;

- заявленное обозначение является фантазийным и не является лексической единицей какого-либо языка;

- существует множество товарных знаков, выполненных латинскими буквами или являющихся словами иностранного происхождения, зарегистрированных на имя российских компаний;

- общедоступная информация из сети Интернет не содержит упоминаний обозначения «Scherhof», используемого иными лицами;

- заявитель использует заявленное обозначение на вывесках заведения и маркирует, произведенное им пиво;

- заявителем было приобретено немецкое оборудование, используется сырье, закупаемое в Германии, благодаря чему удастся добиться настоящего немецкого качества. Заявитель планирует продвигать свою продукцию за рубеж, что обуславливает использование при маркировке обозначение, выполненное латинскими буквами.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копию контракта на поставку мельницы для солода.
2. Копию контрактов и договоров поставки.
3. Копию контракта на поставку стеклянных бутылок и проволочных пробок.
4. Копии свидетельств о государственной регистрации соответствия продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
5. Копии товарных накладных.
6. Копии сертификатов соответствия.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.01.2012) приоритета заявки №2012700837 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение «Scherhof» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «Scherhof» не является лексической единицей какого-либо языка.

По сведениям сети Интернет «Scherhof» это ресторан на улице Еременко, 56/7 (адрес заявителя), классический европейский пивной ресторан. И не просто ресторан, а «ресторан при пивоварне». Той же самой, «Шер Хоф». Кто жил или много раз бывал в Чехии, Германии, Австрии, этот формат заведений привычен и любим. Ведь в таких «пивных домах», «гаштетах», пабах и ресторанах пиво всегда свежее и всегда самого

лучшего качества. Однако даже в Чехии, Германии и Австрии нечасто встретишь такое большое, красивое и оригинальное заведение. Причем в самом центре города. Точнее, в центре Западного жилого массива Ростова-на-Дону.

По сведениям сети Интернет ресторан и пиво «Scherhof» пользуется огромной популярностью не только в Ростове-на-Дону. Заявитель расширяет свою сеть, и открыл одноименный ресторан-пивоварню в Азове.

Заявителем представлены документы (1-6), подтверждающие, что он приобрел пивоваренное оборудование в Германии, а также закупает солод ячменный и солод пшеничный производства Германии.

Также коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что заявитель является обладателем исключительных прав на фирменное наименование с 2009 года, тождественное заявленному обозначению.

Иных лиц, использующих данное обозначение для маркировки товаров или сопровождения услуг, не выявлено.

Таким образом, вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение не обоснован.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2012700837 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 18.10.2013, отменить решение Роспатента от 24.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700837.