

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, рассмотрела возражение от 13.05.2014, поданное компанией Suomen Raharaja Оу, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1103650, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1103650 с конвенционным приоритетом от 13.12.2011 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 15.12.2011 на имя заявителя в отношении товаров 06, 14, 16 классов МКТУ и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 06.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1103650 в отношении всех товаров 06, 14, 16 классов МКТУ и услуг 35, 36 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1103650 не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в знаке по международной регистрации №1103650 словесный элемент «SAXONIA» является латинским названием исторической области в Германии (Саксония) (см. www.translate.google.ru,

<http://en.wikipedia.org/wiki/Saxonia>), в связи с чем характеризует товары, указывая на место производства, сбыта или место нахождения их изготовителя.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что поскольку знак по международной регистрации №1103650 помимо словесного элемента «SAXONIA» содержит в своем составе словесный элемент «FINLAND» (Финляндия), то регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта товара и места нахождения их изготовителя, поскольку не понятно каково место производства или сбыта товаров или каково место нахождения заявителя.

Также в заключении указано, что словесные элементы «MINT OF FINLAND» не обладают различительной способностью, так как представляют собой видовое наименование предприятия.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 13.05.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «MINT OF FINLAND»;
- компания заявителя является монетным двором Финляндии и занимается производством государственной валюты, используемой в Еврозоне;
- название исторической области в Германии, а именно Саксонии, пишется на английском языке как «Saxony», на немецком – «Sachen», в связи с чем словесный элемент «SAXONIA» будет восприниматься как фантазийный;
- компания заявителя является владельцем компании Saxonia Eurocoin GmbH, расположенной в Германии, которая также как и компания заявителя производит товары 06, 14, 16 классов МКТУ, оказывает услуги 35, 36 классов МКТУ и маркирует их знаком по международной регистрации №1103650.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 06.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1103650 в отношении всех товаров 06, 14, 16 классов МКТУ и всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копии выписки из коммерческой информационной системы Финляндии, выписки из торгового реестра Финляндии, перечня акционеров компании Saxonia Eurocoin GmbH [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.12.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1103650 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно положениям 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, видовые наименования предприятий, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое 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.

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 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1103650 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде абстрактной фигуры, образованной путем наложения друг на друга кругов, и расположенного справа от изобразительного элемента словесного элемента «SAXONIA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «SAXONIA» находятся словесные элементы «MINT OF FINLAND», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1103650 испрашивается в отношении товаров 06, 14, 16 классов МКТУ и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В знак по международной регистрации №1103650 входят словесные элементы «MINT OF FINLAND» (в переводе с английского языка – «монетный двор Финляндии»), указывающие на видовое наименование предприятия и на место производства товаров и оказания услуг, при этом данные элементы не занимают доминирующего положения в обозначении. В связи с чем, они могут быть указаны в

качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Анализ словарно-справочных материалов (см. www.yandex.slovari.ru, www.dic.academic.ru) показал следующее.

Лексического значения слова «SAXONIA» в общедоступных словарях не выявлено. Что касается довода экспертизы относительно того, что словесный элемент «SAXONIA» является латинским названием Саксонии (исторической области в Германии), необходимо отметить, что латинский язык является мертвым языком, то есть языком, не существующим в живом употреблении, и, как правило, который известен лишь по письменным памятникам (см. Большой Энциклопедический словарь. 2000).

Учитывая отсутствие в словарно-справочной литературе написания «SAXONIA» для обозначения географического объекта (Саксония), данный словесный элемент не может быть воспринят как прямое указание на место нахождения изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), в котором могут быть заинтересованы иные субъекты гражданского оборота. Словесный элемент «SAXONIA», действительно, способен порождать ассоциации с исторической областью в Германии. Однако эти ассоциации небезосновательны, так как компания заявителя является владельцем компании Saxonia Eurocoin GmbH [1], расположенной в Германии, которая для компании заявителя производит товары 06, 14, 16 классов МКТУ и оказывает услуги 35, 36 классов МКТУ, маркируя их знаком по международной регистрации №1103650. Необходимо отметить, что компания заявителя является монетным двором, который производит, в том числе, государственную валюту, используемую в Еврозоне, в связи с чем продукция заявителя предназначена для узкого круга потребителей, которые хорошо осведомлены о хозяйственной деятельности данной компании.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1103650 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 13.05.2014, отменить решение Роспатента от 06.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1103650 в отношении всех товаров 06, 14, 16 классов МКТУ и всех услуг 35, 36 классов МКТУ с указанием словесных элементов «MINT OF FINLAND» в качестве неохраняемых.