

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 07.02.2011, поданное по поручению ООО «Забайкалресурс», г. Чита, п. Кадала (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729149/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009729149/50 с приоритетом от 18.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Alex Diggermaer», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 13.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой написание иностранной фамилии и имени собственного, порождающее в сознании потребителя определенное представление о месте производства и качества товаров, которое в отношении российского заявителя – юридического лица, не соответствует действительности и способно ввести в заблуждение потребителя относительно

изготовителя товара (см. Иностранные фамилии и личные имена. Написание и произношение. Словарь-справочник. М., «Внешсигма», 1997, стр. 99, 114).

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что для потребителя по фонетическим признакам оно способно ассоциироваться с иностранным происхождением товара, что для заявителя, являющегося российским юридическим лицом, не соответствует действительности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, представляя собой сочетание имени и слова, возможного к восприятию в качестве фамилии или прозвища, не указывает на вид товара, не содержит географических указаний места нахождения изготовителя товаров, т.е. не состоит из элементов, способных ввести потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение является фантазийным по отношению к товарам 08 класса МКТУ, указанным в перечне заявки;

- наличие во втором слове составляющей части «Digger» вызывает ассоциации либо с образом помощника, не боящегося трудностей и неожиданностей (Диггер – путешественник по туннелям и другим подземным сооружениям и полостям цивилизационного происхождения, см. www.onlinedics.ru/slovar/slang/d/digger.html), либо с позитивно-ироничным восприятием пары сильных мужских рук, что актуально по отношению к товарам, для маркировки которых заявлено обозначение;

- довод экспертизы о том, что заявленное обозначение вызывает определенное представление о месте производства бездоказательно, а законодательство не содержит запретов на регистрацию товарных знаков, выполненных в латинице, на российское юридическое лицо;

- заявитель использует заявленное обозначение в хозяйственном обороте, и в настоящее время не установлено фактов обращений, связанных с претензиями потребителей о введении их в заблуждение в отношении места производства товара или его изготовителя;

- доводы экспертизы о том, что заявленное обозначение, не несущее в себе никакой описательной информации, способно вызывать ложные представления о месте производства товара или его изготовителе, необоснованно;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания существует ряд регистраций, подобных заявленному обозначению, зарегистрированных на российские юридические лица, а именно: «BELLE CHARMEL» (свидетельство №309108), «JANEIRO» (свидетельство №333335), «MARI SHARMEL» (свидетельство №305687), «LEO VENTONI» (свидетельство №329206), «DJAEL» (свидетельство №405149).

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- Распечатка из словарей поисковой системы Яндекс [1];
- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Забайкалресурс» [2];
- Устав ООО «Забайкалресурс» [3];
- Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ [4];
- Договор о присоединении ООО «ЛИСТ» к ООО «Забайкалресурс» от 02.09.2009 [5];
- Акт приемки-передачи и Передаточный акт [6];
- Договор поставки №16/12/09 от 30.12.2009, заключенный ООО «Забайкалресурс» с ООО «Прорабпрофи», спецификации к договору, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения [7];
- Договор поставки №32 от 15.01.2010, заключенный между «Забайкалресурс» и ОАО «Читаглавснаб», спецификации к договору, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения [8];
- Примеры регистраций товарных знаков, выполненных в латинице, на имя российских юридических лиц [9].

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 13.10.2010 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Изучив материалы возражения и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.11.2009) поступления заявки №2009729149/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее— Правила).

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.

Словесное обозначение по заявке №2009729149/50 включает в свой состав словесные элементы «Alex Diggermaer», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Первые буквы в словах – заглавные, остальные – строчные.

Решение Роспатента от 13.10.2010 мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет имя и фамилию иностранного происхождения и регистрация его в качестве товарного знака на имя заявителя, которым является российское юридическое лицо, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Действительно, заявленное обозначение включает в свой состав мужское имя Alex (Алекс) и словесный элемент Diggermaer (Диггермаер), воспринимающиеся в качестве имени и фамилии ввиду написания их с заглавной буквы. Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о существовании конкретного физического лица с таким именем и фамилией, являющимся производителем товаров, указанных в материалах рассматриваемой заявки, а также сведениями, позволяющими соотнести это имя и фамилию с каким-либо местом происхождения товара. В свою очередь, заявителем были представлены документы [7], [8], свидетельствующие о реализации им на территории Российской Федерации товаров 08 класса МКТУ, маркированных обозначением «Alex Diggermaer».

В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций на имя разных лиц товарных знаков аналогичных заявленному обозначению, следует отметить, что экспертиза по каждой заявке в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется отдельно, а практика прецедентов действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.02.2010, отменить решение Роспатента от 13.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009729149/50.