

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 15.04.2013, поданное ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 321953, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006701701 с приоритетом от 30.01.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2007 за № 321953 на имя ООО «ЕвроИмп», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник с маленьким круглым вырезом у левого края. На фоне прямоугольника расположен словесный элемент «BERGLAND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита (транслитерация – «БЕРГЛАНД»).

В палату по патентным спорам 15.04.2013 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6

Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Указанное мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 321953, поскольку имеется судебный спор (правообладателем подан судебный иск о взыскании компенсации за незаконное использование данного товарного знака);

- слово «BERGLAND», занимающее доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, полностью совпадает с названием географического объекта в Австрии, информация о котором содержится во многих открытых источниках сети Интернет. Размер этого объекта составляет около 34 км². Согласно исторической справке (www.bergland.gv.at), населенный пункт образовался в 1968 году в виде «коммуны» (аналог муниципального образования в РФ) в результате объединения нескольких поселений, два из которых имели названия Ratzenberg и Landfriedstetten, от этих названий и пошло наименование «BERGLAND»;

- следовательно, обозначение BERGLAND, как название населенного пункта в Австрии, является географическим названием, которое может быть воспринято российским потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров. При этом оно может восприниматься именно как место производства заявленных товаров 25 класса (и корреспондирующих услуг 35 класса), поскольку в России весьма популярны австрийские производители одежды, обуви и головных уборов высокого качества. Массовая продажа австрийской продукции в России происходит уже более 20 лет;

- сама местность BERGLAND является довольно популярной для посещения, т.к. рядом находятся озера и водохранилища, которые посещаются туристами, в связи с этим местные жители изготавливают разнообразную продукцию, включая одежду - различные национальные костюмы, юбки, платья и головные уборы и все они имеют символику и название местности - BERGLAND. Также имеется

Интернет-ресурс <http://www.bergländtrachten.com> для приобретения подобной продукции, на котором размещена информация о продаже различной национальной АВСТРИЙСКОЙ одежды;

- словесное обозначение «BERGLAND» по оспариваемому товарному знаку воспринимается рядовым потребителем как указание на место производства товаров или на место нахождения изготовителя - населенный пункт в Австрии. Однако, для правообладателя этого знака, находящегося Московской области, такая информация не соответствует действительности. Следовательно, словесное обозначение «BERGLAND» оспариваемого товарного знака может вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, месте производства товара и/или месте нахождения изготовителя товара, не соответствующее действительности, что свидетельствует о ложности спорного обозначения;

- обозначение «BERGLAND» выполнено буквами латинского алфавита, а само звучание слова ассоциируется с германоязычными странами, в связи с чем, при виде на рынке товаров, маркированных оспариваемым обозначением, содержащим слово с явно выраженным иностранным звучанием, потребитель будет в первую очередь ассоциировать их с производителем, осуществляющим свою деятельность в германоязычной Европе (в т.ч. Австрии), а никак не с российским предприятием. Обозначение «BERGLAND» имеет неразрывную связь с Австрией в целом. Так, местность «BERGLAND», помимо прочего, хорошо известна своими виноградниками и является одним из трех крупнейших винодельческих регионов в Австрии - древнейшей винодельческой страны мира. Согласно сведениям на карте, винодельческий регион «BERGLAND» занимает почти половину площади Австрии;

- горнолыжные курорты в Австрии только в сезон 2004/2005 посетили почти 33 тысячи россиян. Как минимум четыре из известных российским туристам элитных отеля на указанных курортах Австрии имеют наименование «BERGLAND». Эти отели имеют большой номерной фонд и традиционно, как и все крупные отели, выпускают свою сувенирную продукцию - кружки, футболки,

чашки, майки, горнолыжные повязки, различные головные уборы. На всей сувенирной продукции как правило расположено название отеля - «BERGLAND».

- обозначение «BERGLAND», представляющее собой слово австро-немецкого происхождения, имеющее перевод как гора, нагорье, что соответствует действительности, т.к. Bergland находится в гористой местности, и являющееся австрийским географическим указанием, с высокой вероятностью порождает в сознании российского потребителя ошибочное представление о зарубежном месте производства товаров и/или о месте нахождения изготовителя, а именно, о производстве товаров в Австрии. Причем, средние знания потребителя в географии или обращение к общедоступной справочной литературе однозначно утверждают его мнение о том, что продукция, маркированная обозначением «BERGLAND», неразрывно связана с Австрией. Ассоциирование потребителем обозначения с Австрией также усиливается и тем, что именно для этой страны характерны подобные по фонетике и написанию географические наименования (например: Бургенланд, Вольфсберг, Капфенберг, Форарльберг, Бисамберг, Бранденберг, Дойчландсберг и пр.). Однако, такое мнение потребителя не будет соответствовать действительности (т.е. будет ложным) и будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы [1].

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 321953 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- оспаривание регистрации товарного знака является недобросовестным действием лица, подавшего возражение, в целях защиты своих материальных интересов (в отзыве приведена подробная информация о длительных договорных отношениях по поставке товара между правообладателем и лицом, подавшим

возражение, об окончании указанных отношений, а также о судебном споре и расшифровке записи судебного заседания Президиума ВАС РФ по делу № А40-3785/11);

- лицом, подавшим возражение, пропущен срок исковой давности для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 321953 (в отзыве приведен подробный анализ сроков поставки товаров, маркированных обозначением «BERGLAND», сроков взыскания задолженности по оплате товара, срока, с которого лицу, подавшему возражение, было запрещено использовать контрафактный товар, и указано на то, что все сроки более трех, четырех и семи лет);

- название «BERGLAND» не связано с сообществом (австрийской коммуной) BERGLAND, а также с конкретным географическим объектом, в связи с чем не способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, места, способа производства или сбыта товара;

- в мире существуют несколько географических объектов с названием «BERGLAND» - город в штате Мичиган, США (окружен Великими озерами, которые снискали мировую известность всему штату Мичиган), «BERGLAND» - Намибия, местность, аэропорт, «BERGLAND» - фермерское хозяйство, Швейцария. Таким образом, название «BERGLAND» не связано с коммуной в Австрии;

- кроме того, коммуна не является местом: согласно Толковому словарю Ушакова, коммуна – 1. коллектив лиц, объединившихся для совместной жизни на началах общности имущества и труда, 2. административно-территориальная единица, община в некоторых государствах (офиц.). Численность коммуны (сообщества) BERGLAND в Австрии 1799 человек (на 31.12.2005). Количество источников, содержащих информацию о коммуне BERGLAND, весьма ограничено. Указанное позволяет сделать вывод о том, что название данной коммуны малоизвестно российскому потребителю;

- отсутствуют какие-либо объективные причины по отношению к коммуне BERGLAND, позволяющие прийти к выводу о том, что название коммуны в

отношении товаров 25 класса МКТУ способно породить у российского потребителя ассоциации с указанием на место нахождения изготовителя товара, место его производства или сбыта (далее в отзыве приводятся подробная информация о территориальном делении Австрии, толковании перевода с немецкого языка слова «BERGLAND»);

- лицом, подавшим возражение, не представлены документы компетентных органов либо международных организаций, которые подтверждали доводы возражения: что «BERGLAND» - это местность, что она является популярной для посещения (рядом озера и водохранилища, посещаемые российскими туристами), что местность известна своими виноградниками и что в России действительно популярны австрийские производители одежды, обуви и головных уборов;

- не соответствует действительности довод возражение о том, что жители местности BERGLAND изготавливают разнообразную национальную продукцию, которая имеет символику BERGLAND (из представленных материалов не следует, что продукция маркирована оспариваемым знаком, сувениры имеют символику не «местности BERGLAND», а Австрии и Германии). Кроме того, правообладатель не претендует на смешение товарного знака с национальной австрийской продукцией и не заявляет, что выпускает свои товары в Австрии (доказательств обратного не представлено);

- одноименные отели находятся в федеральной земле Тироль, Австрия и никакого отношения к коммуне BERGLAND не имеют. Более того, из четырех отелей два находятся не в Австрии а в Литве и Италии. Кроме того, не известно, посещали ли данные отели российские туристы (далее приведены данные относительно российских туристов, посетивших Австрию в 2005-2011 г.г.).

В возражении также приведен подробный анализ австрийских «торговых марок» и маркируемых ими товаров (обувь, вино и т.д.). Кроме того, указано на использование обозначения «BERGLAND» различными компаниями из разных стран для маркировки товаров и услуг (приведены ссылки из сети Интернет с сайтов Украины (.ua), Чехии (.cz), Германии (.de) и т.д.).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы [2].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 321953.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.01.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с п. 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.

The logo consists of the word "BERGLAND" in a white, sans-serif, all-caps font, centered within a solid black rectangular background.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, в центре которого размещен словесный элемент «BERGLAND», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента выполнено изображение окружности. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы», и услуг 35 класса МКТУ: «изучение рынка, исследования в области маркетинга, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями, демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). При этом целесообразно обратить внимание, что изобразительная часть оспариваемого товарного знака служит фоном для словесного элемента. Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом товарном знаке несет словесный элемент «BERGLAND».

Анализ словарно-справочных источников информации, а также материалов [1-2], представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, показал, что слово «BERGLAND» является лексической единицей немецкого языка и переводится как «горная страна, горный край». Также имеется информация о том,

что Бергланд (нем. *Bergland*) – коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. Входит в состав округа Мельк. Занимает площадь 33,91 км². Официальный язык – немецкий. Имеет координаты 48°09'20" с. ш. 15°10'56" в. д. Коммуна имеет собственный почтовый индекс (3252), автомобильный код (ME), официальный код (3 15 03) и официальный сайт (<http://www.bergland.gv.at/>).

Изложенное свидетельствует о том, что обозначение «BERGLAND» воспроизводит название административно-территориальной единицы Австрии – коммуны «Bergland».

Довод правообладателя о восприятии российским потребителем слова коммуна лишь в значении «коллектив лиц» носит декларативный характер.

Следует обратить внимание, что данный географический объект не может рассматриваться как неизвестный для среднего российского потребителя, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте – см., например, <http://www.gismeteo.ru/city/daily/22400/> - о погоде в Бергланде, <http://www.tury.ru/resort/id/66188> - туры в Бергланд и т.д.

Кроме того, согласно представленным материалам [1-2] Австрия является одним из популярнейших мировых горнолыжных курортов. При этом, целесообразно обратить внимание, что одна из самых известных достопримечательностей Австрии находится в округе Мельк – Бенедиктинское аббатство. Известности обозначению «BERGLAND» добавляет и популярная сеть одноименных отелей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что известность Австрии как мирового горнолыжного курорта, а также известная сеть одноименных отелей делает традиционным производство различных товаров в области специализированной, обычной и сувенирной одежды и обуви. Анализ общедоступных источников информации показал, что Австрия является мировым лидером по производству сноубордического оборудования, одежды и обуви. Производство одежды и обуви реализуется, как правило, в двух коллекциях: зимняя коллекция - это сноубордическая и городская одежда: куртки, брюки,

свитера и городская обувь, и летняя коллекция - это сёрферская и пляжная одежда: шорты, футболки, куртки, платья, купальники. Приведенная выше информация усиливает восприятие обозначения «BERGLAND» как имеющего австрийское происхождение.

С учетом языка, на котором представлено обозначение, и коммерческой репутации страны, на языке которой выполнено обозначение, установлено, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «BERGLAND» может быть воспринят как указание на место производства товаров 25 класса МКТУ и местонахождение их изготовителя, а также место оказания услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением и реализацией товаров.

Таким образом, в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам имеется информация (материалы [1-2], сайты в сети Интернет), позволяющая установить, что словесный элемент оспариваемого товарного знака полностью воспроизводит название географического объекта в Австрии, известного в отношении одних и тех же товаров/услуг, относящихся к одежде, обуви, головным уборам, предоставлению услуг, связанных с этими товарами.

Существование этих сведений в общедоступных источниках информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между обозначением «BERGLAND» и производителем товаров/услуг из Австрии, в то время как заявителем является российское юридическое лицо. Следовательно, оспариваемый товарный знак, доминирующий словесный элемент которого представляет собой характерное австрийское (немецкое) название, в силу своей лингвистической особенности способен ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров (лице, оказывающем услуги). Обратное правообладателем не доказано.

Кроме того, целесообразно обратить внимание, что правообладателем не представлено ни одного документа, который бы свидетельствовал о производстве им товаров 25 класса МКТУ, маркировке данной продукции оспариваемым товарным знаком, и о том, что в сознании потребителя такая продукция ассоциируется с правообладателем. Коллегией палаты по патентным спорам также

не были обнаружены источники информации, которые могли бы проиллюстрировать наличие одежды, обуви или головных уборов, маркированных оспариваемым товарным знаком, на российском рынке.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что информация, содержащаяся в сети Интернет, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги, под названием «BERGLAND».

Довод о существовании в США населенного пункта с наименованием BERGLAND, одноименного аэропорта в Намибии и фермерского хозяйства в Швейцарии не опровергает восприятие оспариваемого товарного знака как производного от географического наименования – коммуны BERGLAND в Австрии, поскольку аэропорт и фермерское хозяйство не являются географическими объектами, не производят и не реализуют товары 25 класса МКТУ. Что касается города в США, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что помимо известности всего штата Мичиган правообладателем не приведено какой-либо информации об известности указанного географического объекта.

Оценив все доводы и материалы дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

От правообладателя 09.07.2013 поступило особое мнение, в котором изложены расширенные доводы, в основной части повторяющие отзыв правообладателя, и указано на то, что возражение должно быть рассмотрено с обязательным участием эксперта.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии палаты по патентным спорам в необходимых случаях может лицо, принимавшее

решение по результатам экспертизы (представитель экспертного отдела). При этом необходимо учитывать, что положения данного пункта регламентируют, что неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Остальные доводы особого мнения от 09.07.2013 рассмотрены в тексте заключения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.04.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 321953 полностью.