

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, рассмотрела возражение от 25.10.2011, поданное ЗАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС», г. Воронеж (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 28.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729691, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009729691 с приоритетом от 23.11.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словосочетание «Vienna elegance», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и его перевод на русский язык «Венская элегантность», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 28.01.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что словесные элементы «Vienna» (в переводе с английского языка – Вена, см. Англо-русский словарь: М.,

«Русский язык», 1977, стр.868) и «Венская» – прилагательное от Вена – город в Австрии, см. Словарь прилагательных от географических названий, М., «Русский язык», 1986, стр.99) заявленного обозначения указывают на место производства товаров и в отношении российского изготовителя способны ввести в заблуждение потребителя относительно местонахождения производителя товаров.

В возражении от 25.10.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словосочетание «Венская элегантность», также как и «Vienna elegance», является фантазийным обозначением по отношению к заявленному перечню товаров и не указывает прямо ни на место производства товаров, ни на местонахождение их изготовителя;

- прилагательное «венская» и слово «Vienna», которое может быть переведено с английского не только как «Вена», но и как «венский, венская», входящие в состав заявленного обозначения «Венская элегантность/Vienna elegance», относятся к существительным «элегантность» и «elegance» и никоим образом не указывают на место производства товаров или местонахождение их изготовителя, что свидетельствует о фантазийном характере заявленного обозначения и не позволяет признать его вводящим в заблуждение относительно места производства товаров;

- кроме того, заявитель обращает внимание на практику, сложившуюся в Роспатенте при регистрации подобных обозначений, включающих прилагательные «венская, венский, венские», на имя российских заявителей, например, «Венская симфония» (св-во №243165), «Венские каникулы» (св-во №323820), «Венский лес Wiener wald»(св-во №324869), «Венский двор» (св-во №367940), «Венские огни» (св-во №387497). Указанные обстоятельства являются дополнительным аргументом в защиту заявленного обозначения и подтверждают мнение заявителя о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «Пражские мелодии / Prague melodies»(свидетельство №418558), «Магия Марракеша/Marrakeshian Magic»(свидетельство №418557) и «Венецианский романс/Venetian romance» (свидетельство №434620), которые, также как и заявленное обозначение, предназначены для маркировки коллекции печенья в подарочной упаковке;

- заявитель - компания «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» является крупнейшим производителем крекеров, печенья и экструзионной продукции, компании принадлежат пять производственных предприятий в Пскове, Вязьме, Тюмени, Воронеже, ст. Северской Краснодарского края, дистрибьютерская сеть компании включает 10 торговых представительств и 60 центров продаж, расположенных в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Иркутске, Тюмени, Пскове, Самаре, а также в Киеве (Украина).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании коллегии были представлены сведения об объемах выпущенной продукции, а также различные дипломы, в том числе дипломы победителя премий «Товар года 2010» и «Товар года 2011» в номинациях «крекеры» и «готовые завтраки».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.11.2009) поступления заявки №2009729691 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из сочетаний слов «Vienna elegance» и «Венская элегантность», выполненных стандартным шрифтом на двух языках – английском и русском.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно решению Роспатента от 28.01.2011 основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729691 явилась способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку в состав заявленного обозначения входят прилагательное «венская» и слово «Vienna», которые представляют собой прилагательное от города Вена в Австрии на русском и английском языках. По мнению экспертизы, указанные элементы способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как заявителем является российская компания.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из двух словосочетаний: «Венская элегантность» и «Vienna elegance» (в переводе с английского языка означает «Венская элегантность»), при этом прилагательное «Венская» и слово «Vienna» являются частями указанных словосочетаний.

Согласно словарно-справочной литературе слово «венская» является прилагательным, образованным от слова «Вена», и обозначает «относящийся к

Вене», а слово «эlegantность» является существительным и имеет значения «утонченность, изысканность» (см. Яндекс. Словари). В словосочетании «Венская elegantность» слово «Венская» является зависимым и выполняет роль определения, т.е. указывает на какой-либо признак предмета, характеризуя существительное «эlegantность». Семантика указанного словосочетания не позволяет воспринимать его как указание на местонахождение производства или сбыта товара. А с учетом того, что заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров 30 класса МКТУ, в частности, для подарочных наборов коллекционного печенья, обозначение «Венская elegantность» может восприниматься как указание на некоторую изысканность, утонченность товара. Поскольку словосочетание «Vienna elegance» представляет собой перевод словосочетания «Венская elegantность» на английский язык, все вышеуказанное в равной мере относится и к этому словосочетанию.

Также следует отметить, что словосочетания «Венская elegantность», «Vienna elegance» как понятия отсутствуют в словарях и справочниках, что исключает возможность отнесения данных словосочетаний к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

С учетом указанного, а также в связи с тем, что заявленное обозначение не указывает прямо ни на место производства товаров, ни на местонахождение их изготовителя, ни на какие-либо сведения об изготовителе или товаре, у коллегии имеются все основания для вывода о фантазийном характере заявленного обозначения и, как следствие, о соответствии его требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.10.2011, отменить решение Роспатента от 28.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009729691.