

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.09.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Поповой З.Г., Россия (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 №2010704431/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010704431/50 с приоритетом от 15.02.2010 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SNedric's», в котором буквы «S» и «N» выполнены в оригинальной графической манере, остальные буквы – стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры, представляющей собой овал.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, сером, желтом цветовом сочетании и в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 28.04.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2010704431/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Словесный элемент заявленного обозначения «SNedric's», выполненный буквами английского алфавита, применительно к товарам 25 класса МКТУ, порождает в сознании потребителя определенное представление о месте производства и качестве товаров, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.09.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя следующими доводами:

- заявленное обозначение является фантазийным, его семантика не определена ни в одном из известных языков;

- заявленное обозначение не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно качества товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, ни относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя;

- заявитель обращает внимание, что у него существует необходимость подачи на базе национальной регистрации международной заявки на регистрацию знака по процедуре Мадридского соглашения и Протокола к нему в Китае, Турции и в Республике Беларусь.

- заявленное обозначение заявителем впервые введено в гражданский оборот в 2009 году.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010704431/50 для всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- словарно-справочные материалы из сети Интернет - [1];

- копии Договоров подряда и приложения к ним - [2];

- копии Договоров субаренды торгового места и приложения к ним - [3];

- копия Контракта купли-продажи - [4];
- рекламные материалы - [5];
- этикетки продукции - [6].

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.02.2010) поступления заявки №2010710962/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «SNedric's», в котором буквы «S» и «N» выполнены в оригинальной графической манере, а остальные буквы - стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры, представляющей собой овал.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, сером, желтом цветовом сочетании и в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в

заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «SNedric's» или «Nedric's» семантики не имеют. Следовательно, само по себе обозначение «SNedric's» не несет в себе каких-либо указаний относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, оказывающее услуги является иностранным.

Отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары 18, 25 классов МКТУ и оказывающем услуги 35 класса МКТУ под обозначением, включающим элемент «SNedric's», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, позволяет сделать вывод о необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем заключение экспертизы следует признать неправомерным.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представленные заявителем документы [2,4] свидетельствуют о присутствии на рынке товаров заявителя, маркированных заявленным обозначением. Данный факт снижает риск ведения в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя товаров

В силу указанного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения товаров и услуг и места нахождения их изготовителя.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.09.2011, отменить решение Роспатента от 28.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010704431/50.