

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 27.09.2012, поданное ООО «Дальторг», г. Уссурийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740851, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «SHENSIMA» по заявке №2010740851 с приоритетом от 17.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.07.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части услуг 35, 39 классов МКТУ, а также услуг 36 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, а также остальной части услуг 35, 39 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «SHENSIMA» выполнено буквами, отличными от кириллического алфавита, в связи с чем у потребителя может сложиться ложное ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров,

иностранном изготовителе товаров или лице, оказывающем услуги, что не соответствует действительности.

Кроме того, фантазийное обозначение «SHENSIMA», отсутствующее в словарях, имеет определенную фонетику, характерную, например, для итальянского языка. Принимая во внимание репутацию иностранных компаний, специализирующихся в области производства и сбыта предметов одежды и обуви, маркировка данным обозначением товаров 25 класса МКТУ и связанных с ним услуг 35, 39 классов МКТУ может ассоциироваться с иностранным происхождением товаров (услуг) и порождать в сознании потребителя представления об определенном месте нахождения изготовителя, не соответствующем действительности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.09.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- действующее законодательство не содержит нормы, запрещающей государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначений, выполненных буквами латинского алфавита, в том числе представляющих собой слова иностранного происхождения;

- практика экспертизы свидетельствует о регистрации слов иностранного происхождения на имя юридических и физических лиц, в частности, заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки «VERNON SABIN» (свидетельство №412215), «AICI BERLLUCCI» (свидетельство №420935), «AOLLINI» (свидетельство №420397), «ALLBERTTI» (свидетельство №420402);

- заявленное обозначение «SHENSIMA» само по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку слово «SHENSIMA» носит фантазийный характер в отношении товаров и услуг, указанных в перечне заявки, т.е. не содержит сведений о товаре или изготовителе товара, которые бы не соответствовали действительности.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.12.2010) поступления заявки №2010740851 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.

Заявленное обозначение по заявке №2010740851 является словесным и представляет собой слово «SHENSHIMA», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35, 36, 39 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «SHENSHIMA» отсутствует в качестве лексической единицы в каких-либо распространенных европейских языках, т.е. является фантазийным. Следовательно, само по себе

обозначение «SHENSHIMA» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или изготовителя.

Обозначение «SHENSHIMA» также не выявлено в качестве географического объекта, поэтому не может быть расценено как указание на место нахождения изготовителя, в том числе не соответствующее действительности.

При этом в настоящее время использование российскими хозяйствующими субъектами 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 25 классов МКТУ и оказывающем услуги 35, 39 класса МКТУ под обозначением, включающим элемент «SHENSHIMA», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, позволяет сделать вывод о необоснованности доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу указанного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.09.2012, изменить решение Роспатента от 18.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010740851.