

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 19.12.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740850 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010740850 с приоритетом от 17.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Дальторг», Приморский край, г. Уссурийск (далее - заявитель) в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «SALALIMAN», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.05.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740850 для всех услуг 36 и части заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ. В отношении товаров 25 и части услуг 35, 39 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «SALALIMAN» выполнено на иностранном языке, в связи с чем у потребителей может сложиться ложное представление об иностранном происхождении товаров и связанных с ними услуг, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания ООО «Дальторг».

При анализе заявленного обозначения экспертиза руководствовалась, в том числе, Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявок на товарные знаки (Алексеева О.Л.-М.: ИНИЦ Роспатента, 2003, - с. 43). Согласно данным Рекомендациям введение в заблуждение может быть достигнуто использованием иностранных слов в обозначении, которое при определенных обстоятельствах воспринимается потребителем через ассоциацию как географическое указание. Вероятность возникновения такой ассоциации тем выше, чем выше репутация географического объекта, язык которого использован, как производителя тех или иных товаров.

Подобный подход не применяется, например, в отношении иностранных слов из общеязыкового фонда, широко известных рядовому потребителю. В рассматриваемом случае заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово «SALALIMAN», отсутствующее в словарях.

На сегодняшний день иностранные компании имеют на российском рынке заслуженную высокую репутацию в области производства и сбыта одежды и обуви.

На основании вышеизложенного экспертизой сделан вывод о том, что маркировка заявленным обозначением товаров 25 класса МКТУ, а также связанных с ними услуг, через ассоциации способна породить в сознании потребителя представление об иностранном происхождении данных товаров (услуг), их производстве не на территории Российской Федерации, в связи с чем,

заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 19.12.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении экспертизы сделан вывод о том, что словесный элемент заявленного обозначения «SALALIMAN» выполнен на иностранном языке;

- ИНОСТРАННЫЙ, ая, ое (книжн.) 1. Принадлежащий, свойственный другой стране; 2. Касающийся ведения внешней политики и торговли (Толковый словарь Ушакова, 1935-1940);

- ИНОСТРАННЫЙ – иноземный, чужеземный, принадлежащий другой стране, земле, государству; заграничный, заморский, не свой, чужой, неродной (Толковый словарь Даля, 1863 - 1866);

- ИНОСТРАННЫЙ ая, ое, 1. Относящийся к другой стране; 2. Относящийся к внешней политике (Ожегов С.И., Словарь русского языка, М.: Рус.яз., 1988, с. 750);

- в многонациональной России равноправно живут народы 144-х национальностей, среди которых русские, немцы, китайцы, корейцы и т.д.;

- все эти граждане россияне, несмотря на иностранное происхождение их имен и фамилий;

- условия обладания исключительным правом согласно статье 1478 Кодекса не содержат указания на национальную и государственную принадлежность;

- учредителем и генеральным директором ООО «Дальторг» является кореец – Ли Николай Валерьевич, при этом в компании на разных должностях работают лица русской, корейской и китайской национальностей;

- об ошибочности решения экспертизы свидетельствует наличие зарегистрированных на имя различных российских юридических лиц товарных знаков, выполненных буквами латинского алфавита и являющихся иностранными словами, в частности: «Louis Chavron» по свидетельству №398234 (правообладателем является ООО «Интел», Москва), «INTER LOUIS» по свидетельству №163812 (правообладателем является ЗАО «Интерлуис Лимитед»,

Москва), «Louis Latour» по свидетельству №148738 (правообладателем является ООО Фирма «Фрино», г. Назрань);

- на имя заявителя также уже зарегистрированы такие товарные знаки, как «VERNON SABIN», «AICI BERLLUCCI», «AOLLINI», «ALLBERTTI»;

- заявленное обозначение не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку словесный элемент «SALALIMAN» не является значимым словом какого-либо языка.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010740850 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35, 36, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.12.2010) заявки №2010740850 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SALALIMAN», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 (обувь) и части услуг 35, 39 классов МКТУ (в частности, продажа, продвижение, снабженческие услуги) ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услугу).

Вывод экспертизы основывается на том, что заявленное обозначение «SALALIMAN» выполнено на иностранном языке, в связи с чем у потребителей может сложиться ложное представление об иностранном происхождении товаров и их изготовителя, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по заявке №2010740850 является российская компания.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «SALALIMAN» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка или географическим наименованием. Таким образом, рассматриваемое обозначение в силу фантазийного характера не содержит сведений об иностранном происхождении или месте производства товаров.

В сети Интернет также отсутствуют сведения о том, что на рынке существует товар (обувь, одежда), маркированный заявленным обозначением, что могло бы привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи товаров/услуг, маркированных им, с иным производителем.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения или производства товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров/услуг словесным обозначением «SALALIMAN»

российский потребитель будет воспринимать эти товары/услуги как изготовленные на территории иностранного государства.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 19.12.2012, изменить решение Роспатента от 28.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010740850.