

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 04.07.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008735299/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОДО Финанс», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008735299/50 с приоритетом от 10.11.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БЕРГШТАЙН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 11.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение, применительно к заявленным товарам 29 класса МКТУ, используется многими производителями в качестве названия мясной продукции, и, следовательно, не обладает различительной способностью, поскольку не может быть соотнесено с конкретным изготовителем этих товаров.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения

изготовителя товаров и связанных с ними услуг, поскольку заявленное обозначение представляет собой географическое наименование «Бергштайн» (название деревни, расположенной в области Хюртгенвальд, Дюрен, Северный Рейн – Вестфалия, Германия).

В поступившем 04.07.2011 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- большая часть существующих наименований незначительных населенных пунктов как в России, так и тем более, в Германии, неизвестна потребителю и не воспринимается им как географические указания;
- утверждение о том, что при употреблении вне контекста таких слов как Бергштайн, Хюртген, Рат, Леверсбах и т.д. они будут восприниматься как географические указания, является неправдоподобным;
- заявленное обозначение не имеет никаких смысловых или грамматических атрибутов (например, «Деревня Бергштайн»), указывающих на его возможное топонимическое значение, предположение о восприятии потребителем заявленного обозначения как указания на населенный пункт выглядит неубедительным;
- наименование Bergstein может быть одновременно соотнесено с несколькими в равной степени малозначительными объектами, расположенными в разных пунктах и в разных странах и, следовательно, не указывает на конкретную (однозначно определенную) территорию или место;
- утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, является неподтвержденным, поскольку источник <http://www.kolbaska.biz/> на момент осмотра его заявителем не содержит информации, наличием которой обосновано заключение экспертизы;
- ссылка на источник <http://www.dedov.kz/> также не является доказательством различительной способности заявленного обозначения, поскольку из данного источника можно узнать, что некоторый непоименованный производитель, находящийся в Республике Казахстан, в период проведения экспертизы декларирует использование для маркировки колбасных изделий слова «бергштайн»;
- утверждение о несоответствии заявленного обозначения «Бергштайн» требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса ошибочно и противоречит практике Роспатента: так, Роспатентом зарегистрированы товарные знаки

«Walburg/Вальбург», «Элбург», «Альштайн», «Альпенхоф», «Вальдхоф» и другие.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 11.04.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав доводы заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.11.2008) поступления заявки на 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

Вместе с тем, указанный перечень не является исчерпывающим.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично

или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к сведениям сети Интернет (<http://maps.google.ru>), получаемым в результате поиска словесного обозначения «БЕРГШТАЙН», позволяет коллегии палаты по патентным спорам установить, что на территории государств Федеративной Республики Германии и Австрийской Республики существует в общей сложности четыре населенных пункта, которые носят название «БЕРГШТАЙН». Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «БЕРГШТАЙН» представляет собой географическое наименование, является правомерным. Однако обозначение «БЕРГШТАЙН» может быть одновременно соотнесено с несколькими географическими объектами, находящимися в разных государствах, поэтому заявленное обозначение «БЕРГШТАЙН» не способно восприниматься как конкретное географическое место. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «БЕРГШТАЙН» не имеет однозначного индивидуализирующего значения, позволяющего считать его указанием на конкретное географическое место.

Вместе с тем, заявленное обозначение «БЕРГШТАЙН», представляющее собой характерное немецкое название, в силу своей лингвистической особенности у российского потребителя будет вызывать ассоциативные представления о товаре и его

изготовителе, несоответствующие действительности, так как заявителем является российская компания. Таким образом, данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, обращение к общедоступным источникам информации (<http://www.sibindustry.ru/>, <http://www.prodo.ru> и другие) позволяет также установить тот факт, что заявленное обозначение «БЕРГШТАЙН» до даты подачи заявки №2008735299/50 использовалось различными производителями (в частности, ОАО Мясокомбинат «Омский» (2007 год), ОАО «Мясокомбинат «Клинский» (2007 год), ТД «Иней», Санкт-Петербург, см. Интернет, Яндекс, www.yuzin.ru, www.100best.ru/Catalogue/Products/2704799, www.utkonos.ru/item/5303/printable) при маркировке колбасных изделий. Из этого следует вывод о том, что заявленное обозначение «БЕРГШТАЙН» вызывает ассоциации не с конкретным производителем, а с разновидностью продукции: колбасными изделиями.

Предоставление исключительного права на заявленное обозначение «БЕРГШТАЙН» в отношении товаров 29, 30 и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ одному лицу создаст препятствие остальным субъектам торгового оборота использовать обозначение «БЕРГШТАЙН» в хозяйственном обороте.

Представленные заявителем доводы и материалы не могут служить в качестве преодоления мотивов отказа, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «БЕРГШТАЙН» воспринимается исключительно в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Поскольку обозначение «БЕРГШТАЙН» используется иными заинтересованными субъектами торгового оборота, оно нуждается в свободном использовании, так как не обладает различительной способностью.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «БЕРГШТАЙН», как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2011, оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2011.