

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 09.06.2014, поданное компанией М. Д. Сайенс Лэб, Л.Л.К., Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718142, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012718142 (дата подачи заявки 01.06.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SWISS NAVY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 25.02.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. 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 заявленное обозначение включает словесный элемент «SWISS», который в переводе с английского языка означает швейцарский (см. Интернет-словари), в силу чего регистрация

заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и места производства товаров, поскольку заявитель находится в США.

В заключении по результатам экспертизы указано, что, несмотря на то, что, по мнению заявителя, заявленное обозначение «SWISS NAVY» является фантазийным в отношении заявленных товаров, оно воспринимается как указание на местонахождение производителя товаров, которое в отношении заявителя не соответствует действительности.

В возражении от 09.06.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 25.02.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой грамматически и синтаксически связанное словосочетание, в котором словесный элемент «SWISS» не может подвергаться самостоятельной оценке без учета значения другого элемента знака «NAVY», который обозначает военно-морской флот или темно-синий цвет, в силу чего заявленное обозначение должно переводиться на русский язык как «Военно-морской флот Швейцарии» или «Швейцарский темно-синий цвет»;

- заявленное обозначение представляет собой оригинальное и фантазийное сочетание, не имеющее аналога в действительности, поскольку Швейцария является горным государством, не имеющим выхода к морю и, соответственно, не обладающим военно-морским флотом;

- заявленное обозначение «SWISS NAVY» (Военно-морской флот Швейцарии) в отношении товаров 05 класса МКТУ не имеет какой-либо ассоциации или описательности, а понятия, заложенные в заявленном обозначении, никак не связаны с самими товарами;

- ложные указания, выявленные экспертизой, не являются правдоподобными, и потребитель не имеет оснований поверить ложным указаниям;

- заявителю принадлежат исключительные права на идентичные товарные знаки в стране происхождения – США (регистрации №№3407031, 3606069), что требует в рассматриваемом случае применения положений статьи 6^{quinquies} Парижской Конвенции по охране промышленной собственности» (далее – Парижская конвенция);

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в ЕС, Австралии, Канаде, Южной Африке и некоторых других странах, что свидетельствует о том, что в англоязычных странах оно воспринимается как охраноспособное в отношении заявленных товаров;

- практика регистрации аналогичных товарных знаков Роспатентом подтверждает правильность вышеуказанного подхода.

В возражении также приведены ссылки на регистрации FRENCH CONNECTION (свидетельство №335890), «FRENCH STANDART» (свидетельство №475919), «FRENCH KISS» (свидетельства №№323234, 424731, 426525, 424732), «FRENCH TOAST» (свидетельство №348638), «FRENCH'S» (свидетельство №482651), «ENGLISH LAUNDRY» (свидетельство №402800), «ENGLISH HEAD» (свидетельство №366777).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки электронного словаря «Мультитран» со значениями слов «SWISS» и «NAVY» [1];
- распечатки из Википедии о Швейцарии [2];
- свидетельства о регистрации в США №№3407031, 3606069[3];
- распечатки упомянутых в возражении товарных знаков №№335890, 475919, 323234, 424731, 424732, 426525, 348638, 482651, 402800, 366777 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (01.06.2012) подачи заявки №2012718142 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

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 представляет собой словесное обозначение «SWISS NAVY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Из общедоступных источников информации, включая ссылки [1] – [2], приведенные в приложении к возражению, следует, что заявленное обозначение содержит прилагательное, указывающее на принадлежность к определенной стране: SWISS (с англ. – швейцарский), и существительное NAVY (с англ. - военно-морской флот; военно-морские силы; морское ведомство; военный флот; морской флот; адмиралтейство).

Таким образом, принимая во внимание, что заявитель является компанией, расположенной в США, вывод, приведенный в заключении по

результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их производства, следует признать обоснованным.

Коллегия полагает неубедительными доводы заявителя о том, что ложные ассоциации, возникающие у потребителя при восприятии заявленного обозначения, не являются правдоподобными из-за того, что в действительности Швейцария, расположенная в центре Европы, не имеет выхода к морям и не обладает военно-морским флотом.

В данном случае, ложность словесного элемента «SWISS» (швейцарский) относительно американского производителя товаров является очевидной.

Что касается правдоподобия ассоциаций, которые могут возникнуть у среднего российского потребителя при восприятии обозначения в целом, то он может не владеть глубокими знаниями о структуре государственных ведомств Швейцарии, что делает для него вполне вероятным представление о наличии у этой страны морского ведомства, в силу чего обозначение «SWISS NAVY» может быть воспринято как правдоподобное и достоверное. При этом заявителем не представлено никаких документов, подтверждающих, что заявленное обозначение воспринимается российским потребителем как товарный знак заявителя. Не представлено также никаких документов, свидетельствующих о том, что обозначение «SWISS NAVY» никак не связано со Швейцарией, поскольку приобрело переносное значение и носит образный характер.

Коллегия также полагает несостоятельной ссылку заявителя на российские регистрации [4], поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Отмеченные в возражении факты предоставления правовой охраны знаку в других странах не имеют значения при оценке охраноспособности знака на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом (1) статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи

заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

В отношении ссылки заявителя на положения статьи 6 ^{quinquies} Парижской конвенции и применении ее к данному обозначению, коллегия отмечает, что она имеет оговорки (пункты В и С настоящей статьи), которые касаются мотивов отказа, в частности, связанных с ложными сведениями о происхождении товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2014.