

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 20.08.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010732361/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КБК», г. Красноярск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010732361/50 с приоритетом от 08.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Světlo bóje», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.04.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010732361/50 для всех заявленных товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

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 «Světlo bóje» выполнено на иностранном языке, и может быть воспринято, как словосочетание иностранного происхождения, в связи с чем при использовании данного обозначения в качестве товарного знака для маркировки товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, которое не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места

происхождения товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Světlo bóje» имеет перевод с нескольких языков, таких как польский, чешский, словацкий, хорватский, сербский, словенский, албанский, следовательно, заявленное обозначение не указывает на какое-либо конкретное место;

- сведений о существовании какого-либо географического указания и каких-либо производителей товаров и услуг с названием «Světlo bóje» не найдено;

- в соответствии с действующими нормами законодательства РФ при производстве товаров 32, 33 классов МКТУ производитель обязан указывать на продукции все данные о товаре и производителе;

- на рынках присутствует различная продукция, произведенная в Российской Федерации и маркированная иностранными словами и словосочетаниями.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 20.04.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (08.10.2010) заявки №2010732361/50 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.

Заявленное обозначение является словесным «Světlo bóje», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что заявленное обозначение состоит из слов, относящихся к группе языков западославянского происхождения и имеет перевод с нескольких языков («Světlo bóje» - «свет борьбе» (чешский); «светлые цвета» (хорватский); «светло буев» (польский); «свет борьбе» (словацкий), «яркие цвета» (сербский), «свет буев» (словенский), «светло чернил» (албанский), см. <http://translate.google.com>). Действительно, с точки зрения семантики словосочетание «Světlo bóje» нейтрально по отношению к заявленному перечню товаров и услуг. Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам учитывала тот факт, что Чехия, Польша, Словакия, являются популярными туристическими странами и известны своими заводами по производству пива и других напитков, а также продуктами и гостиницами, в связи с чем, обозначение «Světlo bóje» при размещении его на алкогольной продукции и различных безалкогольных напитках, а также при оказании услуг «по обеспечению пищевыми продуктами и напитками и обеспечению временного проживания» может привести к формированию в сознании потребителя представления об определенном качестве товара (услуг), его изготовителе, которое не соответствует действительности.

Следует также подчеркнуть шрифтовое и графическое изображение заявленного обозначения. Буквы «ě» и «ó» выполнены в характерной для чешского языка манере – с диакритическим знаком над буквой (гачек – чеш. háček «крючок»). Все это усиливает вызываемые заявленным обозначением ассоциации с чешским происхождением заявленных товаров и услуг.

Таким образом, само по себе заявленное обозначение изначально несет в себе информацию относительно места производства товара и вызывает ассоциации, указывающие на него.

Кроме того, заявителем не представлено документальных сведений о его хозяйственной деятельности с участием иностранных компаний или размещения заказов на производство продукции на зарубежных предприятиях.

Таким образом, декларативность доводов заявителя, изложенных в возражении, а также то, что не прослеживается связь заявителя с иностранными компаниями, является основанием для вывода о невозможности государственной регистрации обозначения «Světlo bóje» в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ на имя российского юридического лица, как не соответствующего требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2012, оставить в силе решение
Роспатента от 20.04.2012.**