

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 27.06.2013, поданное Корховым Оскаром, Швеция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733195, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011733195 с приоритетом от 04.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «SCANDINAVIA», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы оленя на фоне круга. Государственная регистрация испрашивается в белом, красном, синем цветовом сочетании.

Роспатентом 29.04.2013 по заявке №2011733195 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения с указанием словесного элемента «Scandinavia» в качестве неохраняемого на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что указанный словесный элемент заявленного обозначения не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой географическое название, указывающее на местонахождение заявителя. Scandinavia – с английского языка – «Скандинавия» - историко-культурный регион на севере Европы, центром которого является Скандинавский полуостров. Швеция, Норвегия и Финляндия традиционно считаются частями Скандинавии.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 27.06.2013, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- Скандинавия является географическим понятием, обозначающим регион, расположенный на севере Европы, и используется в качестве синонима Скандинавских стран и стран Северной Европы;
- аналогичными географическими понятиями являются «Кавказ», «Сибирь», «Африка», «Балтика» и др.;
- местонахождение – это пункт, где кто-либо, что-либо находится, пункт - это определенное место на земной поверхности, например, населенный пункт;
- экспертизой не был принят во внимание факт активного использования заявленного обозначения с 2010 по 2013 годы, что подтверждается представленными документами.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента в части признания словесного элемента «SCANDINAVIA» неохраняемым и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733195 в полном объеме.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- договоры поставки №53/ф от 16.03.2011, №54/ф от 24.02.2011, №220-ф от 20.07.2011, №138-ф/в от 19.04.2011, №74-ф от 16.03.2011, №6-ф/в13 от 16.03.2011, №08/11 от 08.06.2011, №3/1318/11 от 01.04.2011 [1];
- товарные накладные №13822 от 09.08.2011, №23330 от 14.09.2011, №14349 от 10.08.2011, №1890 от 20.06.2011, №9819 от 23.07.2011Ю №401 от 27.05.2011, №1211 от 10.06.2011, №112 от 21.04.2011, №33 от 13.04.2011, №34 от 13.03.2011,

№373 от 25.5.2011, №239 от 05.05.2011, №1342 от 14.06.2011, №9960 от 25.07.2011 [2];

- увеличенное изображение бутылки(вид сзади) [3];
- дипломы международных конкурсов и выставок [4].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.10.2011) поступления заявки №2011733195 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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 место их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «SCANDINAVIA», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы оленя на фоне круга.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «SCANDINAVIA», входящий в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка означает «Скандинавия,

Скандинавский полуостров с расположенными на нём государствами Норвегией и Швецией, а также это общее название для Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции» (см. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal» ABBYY Lingvo).

Согласно словарно-справочным источникам информации сети Интернет Скандинавия - это северная часть Европы, традиционно к ней относят Данию, Норвегию и Швецию, в более широком смысле этот регион включает также Финляндию, Исландию и североатлантические острова. При этом следует отметить, что заявитель по заявке №2011733195 – Корхов Оскар является гражданином Швеции и имеет постоянное местожительство в Швеции, которая относится к странам Скандинавии.

Таким образом, обозначение «SCANDINAVIA», являясь названием географического и исторического региона Европы, не указывает на конкретное географическое место и, следовательно, не может выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара и местонахождение его изготовителя. Местонахождение - это пункт, место, где кто-либо или что-либо находится. Пункт [от латинского punctum - точка] – это определенное место на земной поверхности, например, населенный пункт (город, поселок и т.п.).

В соответствии с Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений под ред. О.Л. Алексеевой, М., Федеральный институт промышленной собственности Роспатента, 2001 географическим названиям, которые не воспринимаются как указания на место производства и/или сбыта товара, а также место нахождения изготовителя, может быть предоставлена правовая охрана.

В данном случае обозначение «SCANDINAVIA», входящее в состав заявленного обозначения, не является указанием на конкретное место производства или сбыта товара, в связи с чем обозначение может быть признано фантазийным, не подпадающим под действие подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил. Поскольку обозначение «SCANDINAVIA» не

является описательной характеристикой товара, отсутствует необходимость использования этого обозначения другими хозяйствующими субъектами в гражданском обороте.

Кроме того, следует отметить, что водка, маркированная обозначением «SCANDINAVIA», производится и продается на территории Российской Федерации по заказу и под контролем заявителя – Корхова Оскара с 2010 года. Каждая бутылка водки «SCANDINAVIA» имеет надпись на контрэтикетке «Произведено под контролем Корхова Оскара, Швеция». Поставки данной водки осуществлялись генеральным дистрибьютером заявителя – ООО «Федеральная продуктовая компания» на основании генерального дистрибьютерского соглашения от 01.02.2010г.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, отсутствуют основания для указания словесного обозначения «SCANDINAVIA» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение от 27.06.2013, изменить решение Роспатента от 29.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733195.