

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 20.03.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720124/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011720124/50 с приоритетом от 24.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Атон Мебель», г. Н. Новгород (далее - заявитель) в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «DUNENHALM», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде круга, внутри которого находится круг меньшего радиуса, с расположенным на фоне него стилизованным изображением ящерицы. Словесный элемент расположен под изобразительным. Знак выполнен в черном, белом, сером, светло-коричневом цветовом сочетании.

Роспатентом 21.12.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720124/50 для всех заявленных товаров 20 класса 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 словесный элемент «DUNENHALM» заявленного комбинированного обозначения представляет собой слово немецкого происхождения («DUNEN» - пьяный, «HALM» - стебель, соломинка), в связи с чем при использовании данного обозначения в качестве товарного знака для маркировки товаров 20 класса 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 возражении от 20.03.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- российским законодательством не запрещено регистрировать на имя российских заявителей в качестве товарных знаков слова иностранного происхождения, что в свою очередь подтверждается практикой Роспатента;

- использование в написании товарного знака букв латинского алфавита уже давно не воспринимается российским потребителем как указание на иностранное происхождение товара или услуги, так как за последние десятилетия иностранные языки, получили широкое распространение в России;

- выполнение заявленного обозначения буквами именно латинского алфавита было обусловлено предполагаемой предстоящей подачей заявки на международную регистрацию данного товарного знака в связи с выходом заявителя со своей продукцией на рынки иностранных государств, в первую очередь на рынок Германии;

- заявитель является одним из ведущих российских производителей мебели, к тому же фабрики, принадлежащие заявителю, расположены на территории Российской Федерации, а мебель которая на них производится реализуется в таких странах, как Германия, Австрия, Швейцария.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720124/50 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (24.06.2011) заявки №2011720124/50 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «DUNENHALM», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде круга, внутри которого находится круг меньшего радиуса, с расположенным на фоне него стилизованным изображением ящерицы. Словесный элемент расположен под изобразительным. Знак выполнен в черном, белом, сером, светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «DUNENHALM» заявленного комбинированного обозначения состоит из двух слов, которые в переводе с немецкого на русский язык обозначают: «DUNEN» - пьяный, «HALM» - колосок. Однако в целом заявленное обозначение носит фантазийный характер и само по себе не содержит указания на конкретное лицо, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Кроме того, изложенное обуславливает вывод о том, что словесный элемент «DUNENHALM», входящий в состав заявленного обозначения, не является названием какого-либо географического объекта, следовательно, не содержит в себе сведений о месте производства товара, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «DUNENHALM» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории какого-либо 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 товаров 20 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 20.03.2012, отменить решение Роспатента от 21.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720124/50.