

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 13.03.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739962 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010739962 с приоритетом от 03.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Кольцовым Ярославом Станиславовичем, Санкт-Петербург (далее - заявитель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словосочетание «Istinto di opium», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 01.12.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739962/50 для всех заявленных товаров 25 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 заявленное обозначение выполнено буквами алфавита, отличного от кириллического, в связи с чем, применительно к товарам 25 класса МКТУ, регистрация заявленного обозначения на

имя заявителя, порождает в сознании потребителя определенное представление о месте производства и качестве товаров, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 13.03.2012 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;

- Россия является многонациональным государством, на территории которого осуществляют свою деятельность в том числе и лица иностранного происхождения, для которых привычнее обозначения, выполненные с помощью букв латинского алфавита;

- 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.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010739962 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (03.12.2010) заявки №2010739962 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 словосочетание «Istinto di opium», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «Istinto di opium» заявленного обозначения в переводе на русский язык обозначают: «Istinto» - «инстинкт» (итал.), «di» - «от, из, для, о, в, за, чем» (предлоги итал.) «opium» - «опиум» (англ., нем., франц.) Семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не содержит указания на производителя или товар, что не позволяет отнести его к обозначениям характеризующим товары или производителя.

Кроме того, словесные элементы «Istinto di opium», входящие в состав заявленного обозначения, не является названием какого-либо географического объекта, следовательно, не содержат в себе сведений о месте производства товара, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

В сети Интернет отсутствуют сведения о том, что на рынке существует товар иностранного происхождения, маркированный заявленным обозначением, что могло бы привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи товаров, маркированных им, с иностранным производителем.

С учетом изложенного, 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 словесными элементами «Istinto di opium» 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 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 13.03.2012, отменить решение Роспатента от 01.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010739962.