

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 29.06.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Рехвиашвили Ираклием Ларцентовичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010715847, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010715847 с приоритетом от 14.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «MIDR», выполненное на фоне черного прямоугольника оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита желто-оранжевого и светло-желто-оранжевого цветов.

Роспатентом принято решение от 23.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010715847 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается следующим: заявленное обозначение «представляет собой слово иностранного происхождения, порождающее в сознании потребителя определенное представление о месте производства и качестве товаров, которое в отношении российского индивидуального предпринимателя, а именно Рехвиашвили

Ираклия Ларцентовича, не соответствует действительности и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании п. 3 ст. 1483 Кодекса».

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.05.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово — это единица языка, служащая для называния отдельного понятия, а экспертизой не была представлена информация, единицей какого именно языка словесный элемент «MODR» является;

- утверждение о наличии в каком-либо иностранном языке словесного элемента «MIDR» общедоступные источники не подтверждают;

- словесный элемент «MIDR» действительно выполнен буквицами латиницы, однако латиница используется в огромном количестве стран, говорящих на абсолютно разных языках, значит, использование латиницы не определяет страну изготовителя товаров;

- что касается качества товаров, то не ясно, что именно в решении Роспатента от 23.05.2011 имеется в виду;

- если суть этого утверждения сводится к невозможности производства товаров высокого качества российскими резидентами, то такое предположение может вызывать только возмущение, аналогично, если суть этого утверждения сводится к невозможности производства товаров высокого качества в странах, использующих латиницу, то и это утверждение представляется абсурдным;

- заявленный словесный элемент не может порождать в сознании потребителя определённое представление о качестве товаров;

- заявленное обозначение не несет информации о месте производства товаров;

- использование латиницы в товарных знаках для российских предприятий является вынужденной и обязательной мерой в случае их выхода на международный рынок;

- запрет российским предприятиям на регистрацию товарных знаков в латинице открывает возможность иностранным компаниям регистрировать данные обозначения и сходные с ними до степени смешения в их интересах, что приводит к дискриминации российских предприятий по отношению к иностранным компаниям;

- на текущую дату осуществлена регистрация огромного количества товарных знаков, выполненных в латинице в отношении российских предприятий, а также компаний из стран, где латиница не является буквицей, например, таких как Китай (международная

регистрация № 559132), Иран (международная регистрация № 882196), Грузия (международные регистрации №№ 989328, 1029319) и прочие.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 23.05.2011 и о регистрации товарного знака по заявке № 2010715847.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.05.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 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.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «MIDR», выполненное желто-оранжевыми (и светло-желто-оранжевыми) буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «MIDR» семантики не имеет. Следовательно, само по себе слово «MIDR» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Таким образом, отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары 25 класса МКТУ под обозначением «MIDR», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, приводит к необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.06.2011, отменить решение Роспатента от 23.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010715847.