

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 08.12.2014, поданное Sakhilb Mamedau, Bélarus (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150544, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1150544 с конвенционным приоритетом от 28.11.2012 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.01.2013 на имя заявителя в отношении товаров 06, 17, 19, 20 и 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1150544 представляет собой комбинацию букв «B», «W» и «S», выполненных оригинальным шрифтом и расположенных по вертикали, и словесных элементов «BAWARIA», «SYSTEM» и «WINDOW», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных на двух строках.

Роспатентом 28.08.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку ввиду его несоответствия требованиям пункта 1(2,3) и пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что словесный элемент

«**BAWARIA**», входящий в состав знака, представляет собой слегка измененное орфографически слово «**BAVARIA**»(англ.) - Бавария, которое является географическим наименованием – названием земли в Германии с административным центром в Мюнхене, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя (Минск, Республика Беларусь), представленные заявителем устав компании «**Bawaria Windows System**» и выписка из торгового реестра Мюнхена носят информационный характер и не опровергают возможность введения в заблуждение потребителя. Словесные элементы «**SYSTEM**» (англ.) - система, способ, устройство, и «**WINDOW**»(англ.) – окно (см. slovari.yandex.ru) представляют собой слова, используемые в качестве термина/лексической единицы, связанной с областью деятельности заявителя, а также являются описательными элементами обозначения, поскольку указывают на вид и свойства заявленных товаров/услуг.

В возражении от 08.12.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- слова **SYSTEM** и **WINDOW** являются полисемичными, т.е. имеют два и более лексических значений в переводе на русский язык, в частности. **SYSTEM** – система, устройство, строй, способ, метод, сеть, мир, вселенная и т.д.; **WINDOW** – окно, окошко, просвет, витрина, отверстие, дырочка, иллюминатор, глаза, очи, очки и т.д. (см. <http://slovari.yandex.ru>) и не являются терминами в области производства окон, следовательно, довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неправомерным;

- в области производства оконных рам слово **WINDOW** является общеупотребительным, но не термином, поскольку не имеет специализированного назначения;

- довод экспертизы о том, что словесные элементы SYSTEM и WINDOW являются общеупотребительным указанием вида и свойств товаров и услуг, противоречит утверждению экспертизы о том, что эти слова являются терминами/лексическими единицами;

- без дополнительных рассуждений и домысливания рядовому потребителю не понятен смысл словесных элементов «SYSTEM» и «WINDOW», которые не воспринимаются как прямо описывающие характеристики товара, следовательно, заявленное обозначение не носит описательный характер и способно служить цели индивидуализации товаров/услуг заявителя;

- вместе с тем, в случае, если коллегия не признает доводы в отношении охраноспособности словесных элементов знака убедительными, заявитель полагает возможным предоставление правовой охраны заявленному обозначению с дискламацией спорных словесных элементов;

- географическое наименование не признается ложным, если оно является названием места производства или сбыта товара и местонахождения заявителя;

- представленные документы являются доказательством того, что заявитель имеет производственное и торговое предприятие в Мюнхене, из устава компании следует, что ее единоличным учредителем является заявитель, согласно выписке из торгового реестра компания зарегистрирована в Мюнхене по адресу Цеппелинштрассе, 73;

- компания заявителя - Bawaria Window System GmbH ведет активную хозяйственную деятельность на территории Германии, продукция, находящаяся в обороте, экспортируется из Германии в страны Европы, в Россию, Казахстан, Белоруссию, Украину, Азербайджан и др. страны;

- заявитель является владельцем доменного имени <http://bawaria-ws.de>;

- вышеуказанное свидетельствует о невозможности введения потребителя в заблуждение относительно страны происхождения товара или

его производителя, а обозначение соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 Кодекса.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150544.

К возражению приложены распечатки страниц словарей из сети Интернет, сертификат на товарный знак № 011417508 о регистрации в ОНИМ, свидетельство на доменное имя <http://bawaria-ws.de>, устав компании Bawaria Window System GmbH, выписка из торгового реестра участкового суда г. Мюнхен.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1150544 знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 2) являющихся общепринятыми терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение товаров и место их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товара (в том числе носящие хвалебный характер), обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Знак по международной регистрации №1150544 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из букв «**B**», «**W**», «**S**» и словесных элементов «**BAWARIA**», «**SYSTEM**», «**WINDOW**», образующих композицию, в которой буквы «**B**», «**W**», «**S**» расположены вертикально на трех строках, а буква «**W**» входит в состав двух словесных элементов – «**BAWARIA**» и «**WINDOW**». Знак выполнен в черном, красном, желтом и сером цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 17, 19, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящие в состав знака по международной регистрации словесные элементы «SYSTEM» и «WINDOW» являются лексическими единицами английского языка и имеют следующие значения в переводе на русский язык: system - «система, устройство, способ, установка и т.д.»; window – окно, витрина, иллюминатор, оконный переплет, очки, проем и др.» (см. Яндекс. Словари АBBYY Lingvo). Действительно, следует согласиться с заявителем, что указанные словесные элементы имеют множество значений в английском языке. Вместе с тем, наиболее известными для рядового российского потребителя значениями являются «система» (в том числе в значении «конструкция»), «установка» - тех. и «окно». Учитывая, что заявленные товары связаны с производством, продвижением и установкой оконных конструкций (рам, профилей и т.д.), словесные элементы «SYSTEM» и «WINDOW» могут восприниматься как характеристика товаров и связанных с ними услуг. Указанное, в частности, совпадает с мнением заявителя относительно слова «WINDOW».

Таким образом, следует признать правомерным вывод экспертизы о несоответствии словесных элементов «SYSTEM» и «WINDOW» требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается утверждения экспертизы о том, что указанные словесные элементы являются терминами/лексическими единицами, характерными для области деятельности заявителя, то данное обстоятельство не подтверждается сведениями из терминологических англо-русских словарей, в связи с чем нет оснований для отнесения этих элементов к терминам. Следовательно, вывод о несоответствии указанных словесных элементов требованиям пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

Словесный элемент «BAWARIA», входящий в состав знака по международной регистрации №1150544, представляет собой слегка измененное написание слова «BAVARIA», являющегося английским

наименованием земли Бавария в Германии с административным центром в г. Мюнхен, что заявителем не оспаривается.

Поскольку заявителем является физическое лицо – гражданин Республики Беларусь с адресом в г. Минск, указанный словесный элемент, входящий в состав знака по международной регистрации №1150544, способен породить в сознании потребителя представление об изготовителе товара или месте его происхождения, которое не соответствует действительности.

В отношении довода возражения о том, что наличие у заявителя компании с местонахождением в Мюнхене снимает основание ложности или способности введения потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта и местонахождения изготовителя товаров, коллегия отмечает следующее.

Представленные заявителем устав компании Bawaria Window System GmbH и выписка из торгового реестра участкового суда города Мюнхена от 03.01.2013, а также обновленная выписка из того же торгового реестра от 02.09.2015, подтверждают, что компания зарегистрирована по адресу: Цеппелинштрассе 73, 81669 Мюнхен в форме Общества с ограниченной ответственностью, единственным учредителем которого является заявитель – Сахиб Мамедов.

Согласно указанным документам предметом деятельности предприятия являются экспортные операции (экспорт окон и дверей, компонентов для их изготовления) и торговая деятельность по продаже фасадов из стекла и алюминия и компонентов для их изготовления. Таким образом, данные материалы свидетельствуют о том, что компания относится к торговым предприятиям, в связи с чем довод возражения о наличии у заявителя производственного предприятия в Мюнхене является несостоятельным.

Указанный в возражении довод о ведении компанией Bawaria Window System GmbH, учрежденной заявителем, активной хозяйственной деятельности на территории Германии и экспорта продукции из Германии в

страны Европы, Таможенного союза (Россию, Казахстан, Белоруссию), а также в Украину, Азербайджан и другие страны, не подтвержден документально. Заявителю было предложено представить дополнительные материалы, подтверждающие осуществление указанной деятельности на территории Германии. С этой целью заседание коллегии было перенесено. Однако заявитель отказался представить документы о деятельности компании Bawaria Window System GmbH, мотивируя это тем, что данные материалы являются избыточными и не относятся к вопросу охраноспособности обозначения.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что включение в состав знака по международной регистрации №1150544 словесного элемента, который может быть воспринят как указание на местонахождение изготовителя товара, несоответствующее действительности, свидетельствует о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что знак по международной регистрации №1150544 не удовлетворяет требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении доводов заявителя, изложенных в обращении от 29.09.2015 на имя руководителя Роспатента, необходимо отметить, что доводы обращения в основном повторяют доводы возражения и проанализированы выше в мотивировочной части заключения.

Что касается приведенных в обращении судебных актов, то они не имеют преюдициального характера.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2014.