

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 01.12.2012, поданное Лобынцевым Алексеем Викторовичем, г. Мытищи (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701759 (далее - решение Роспатента) от 15.05.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011701759 с приоритетом от 27.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SILVERBAG», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом..

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.05.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35, класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сложносоставным словом, образованным от слов «silver» и «bag» (в переводе с английского языка «серебристая сумка»), в связи с чем, в отношении части товаров 18 класса МКТУ (сумки) указывает на вид и свойства товара, а также на связанные с ними услуги 35 класса МКТУ (реклама, продвижение товаров). В отношении другой части товаров заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 01.12.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является целым неделимым словом, в связи с чем, воспринимается потребителем как фантазийный словесный элемент;
- сложносоставное слово «SILVERBAG» вызывает ассоциацию со сложносоставной фамилией германо-романского или англосаксонского происхождения;
- словосочетание «silver bag» можно интерпретировать по-разному, например: серебряный мешок, серебряный чемодан, серебряный пакет;
- заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе: «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров».

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011701759 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.01.2011) поступления заявки №2011701759 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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 их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SILVERBAG», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ, в том числе в отношении услуги «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») с учетом возможного выявления двух основ в заявленном обозначении показал:

- слова «silverbag» в словарях не выявлено;
- слово «silver» означает в переводе на русский язык - серебро, серебряный;
- слово «bag» в переводе на русский язык означает – мешок, сумка, чемодан, пакет.

Исходя из семантики слов «silver» и «bag» (серебряный пакет (сумка, мешок)), заявленное обозначение в целом будет восприниматься потребителем как фантазийное, поскольку не является реальным указанием на свойства услуг. Выполнение заявленного обозначения единым словом латинским шрифтом усиливает его восприятие как фантазийного обозначения.

Кроме того, заявитель исключил товары 18 класса МКТУ из заявленного перечня товаров и услуг.

С учетом указанных выше обстоятельств, заявленное обозначение не будет указывать на вид и свойства услуг, а также вводить потребителя в заблуждение относительно услуг.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров» заявленное обозначение будет восприниматься

как фантазийное в силу своего семантического значения, что позволяет признать заявленное обозначение охраноспособным в отношении данных услуг.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание сведения из сети Интернет о том, что заявитель является владельцем интернет – магазина кожгалантереи (см. www.silverbag.ru).

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

удовлетворить возражение от 01.12.2012, изменить решение Роспатента от 15.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011701759.