

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 23.05.2013, поданное ОАО «Дербентский коньячный комбинат», г. Дербент (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2011703064, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2011703064 с приоритетом от 08.02.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 18.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Great Fortress» представляет собой словосочетание иностранного происхождения, в связи с чем

способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, а также места происхождения товаров, поскольку при использовании данного обозначения в качестве товарного знака для маркировки товаров 33 класса МКТУ у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, которое не соответствует действительности.

В возражении от 23.05.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, поскольку данное решение было вынесено без учета мнения заявителя.

Кроме того, заявитель сообщает, что он является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №161275, №317494, в которых присутствует словосочетание «Старая Крепость», что в переводе на английский язык означает «Great Fortress», исходя из чего и была подана на регистрацию заявка №2011703064.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявленном перечне.

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

С учетом даты (08.02.2011) приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

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 словесное обозначение «Great Fortress», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словосочетание «Great Fortress» заявленного обозначения в переводе с английского на русский язык обозначает «Большая Крепость». 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, словосочетание «Great Fortress», 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.

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.

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 обозначением «Great Fortress» 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 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 23.05.2013, отменить решение Роспатента от 18.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703064.