

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), рассмотрела возражение от 27.01.2011, поданное ООО «Гелиос-Экспресс», г. Омск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 22.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009733109/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009733109/50 с приоритетом от 18.12.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как следует из описания заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, центральное место в котором занимает изобразительный элемент в виде вазона, образованного стилизованными листьями, который удерживает композицию, состоящую из стилизованного изображения дома с распахнутыми настежь окнами и расположенную на фоне стилизованного дерева. В верхней части обозначения на полосе темного цвета расположен словесный элемент «DER TEE GARTEN» (транслитерация – ДЕР ТЕЕ ГАРТЕН), выполненный оригинальным витиеватым шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 22.12.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТЕЕ» (в переводе с немецкого языка означает «чай»), представляющий собой наименование вида для части заявленных товаров, способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава остальных товаров. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «DER TEE GARTEN» заявленного обозначения представляет собой словосочетание на немецком языке, в написании которого используется готический шрифт, ранее применявшийся в странах Западной Европы, особенно широко распространенный в Германии до начала XX века, в силу чего заявленное обозначение может ассоциироваться с немецким происхождением товаров и порождать в сознании потребителя представление об определенном происхождении товаров, которое не соответствует действительности, так как заявителем является российская компания.

В возражении от 27.01.2011, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесное обозначение «DER TEE GARTEN» в переводе с немецкого языка означает «ЧАЙНЫЙ САД» (см. Google переводчик), т.е. представляет собой словосочетание, которое имеет в целом смысловое значение, отличное от значения слова «ТЕЕ» - чай;

- при восприятии словосочетания «ЧАЙНЫЙ САД» возникает ассоциация, связанная с приятным времяпрепровождением, сопровождающимся совместным отдыхом, угощением, приятной беседой;

- выполнение словесного элемента на немецком языке готическим шрифтом не может ассоциироваться у потребителя с местом происхождения товаров и услуг, поскольку не существует населенного пункта или иного географического объекта с названием «DER TEE GARTEN», кроме того, ни один из нормативных документов в области защиты интеллектуальной собственности не содержит запрета на использование букв какого-либо определенного алфавита при регистрации товарного знака;

- также следует отметить, что заявитель имеет намерение подать заявку в международное бюро ВОИС после регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- что касается того, что заявленное обозначение написано именно на немецком языке, то немецкий язык является одним из основных языков мира, самым распространенным языком в Евросоюзе, кроме того, около 20 миллионов человек на сегодняшний день изучают немецкий язык как иностранный, общее число говорящих на немецком языке около 100 миллионов человек;

- как справедливо отмечено экспертизой, готический шрифт ранее применялся не только в Германии, но и во Франции, Италии и других странах Западной Европы, сейчас готические шрифты очень часто используют в декоративных целях для печатных материалов, связанных со всевозможными торжествами или религиозными ритуалами, а также для обозначения некоторых математических символов, также существует такое понятие как «русские готические шрифты», что не является основанием для введения в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг.

На заседании коллегии заявитель внес уточнения в перечень товаров 30 класса МКТУ, исключив из него следующие товары: «ароматические вещества кофейные, заменители кофе, заменители кофе растительные, какао,

какао(напитки), какао-напитки с молоком, кофе, кофе не обжаренный, кофейные напитки».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.12.2009) поступления заявки №2009733109/50 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «DER TEE GARTEN», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ словесного элемента «DER TEE GARTEN» показал, что данное обозначение может быть переведено с немецкого языка как «чайный сад» (см. Google переводчик) и является словосочетанием, следовательно, представляет

грамматически синтаксическое и смысловое единство, в котором слово TEE является определением к слову GARTEN, а не прямым указанием на вид товара. Приведенный анализ свидетельствует о фантазийном характере указанного обозначения. В силу своей фантазийности словосочетание «DER TEE GARTEN» (чайный сад) не является необходимым для употребления различными производителями в своей хозяйственной деятельности, следовательно, нет оснований для отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на вид товаров. Установленное отсутствие описательности словесного элемента «DER TEE GARTEN» не позволяет признать заявленное обозначение способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров.

Использование при выполнении словесного элемента оригинального шрифта, близкого к готическому, не вызывает ассоциаций с каким-либо определенным происхождением товаров и услуг. Готическое письмо возникло в период средневековья в странах Западной Европы, наибольшее распространение получило во Франции и Германии. Готические шрифты используются в современной полиграфии для ритуальной, торжественной и религиозной продукции, стилизацию под готический шрифт можно увидеть также на некоторых официальных документах, многие компьютерные шрифты, используемые современниками, являются «прямыми потомками» готических шрифтов, изобретенных средневековыми монахами-переписчиками.

В связи с указанным утверждение экспертизы о том, что словесный элемент заявленного обозначения будет восприниматься потребителем как указание на немецкое происхождение товаров и услуг, не может быть признано обоснованным.

Поскольку заявленное обозначение не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, у коллегии нет оснований для отнесения его к категории ложных или способных ввести в заблуждение относительно производителя товаров и оказываемых услуг.

В силу указанного можно сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.01.2011, отменить решение Роспатента от 22.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009733109.