

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 24.07.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732034, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Лотос-Лэнд», г. Краснодар (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012732034 с приоритетом от 13.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Darth Hills», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 28.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие пункту 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение «Darth Hills» представляет собой слово, выполненное буквами латинского алфавита, в связи с чем, у потребителя может создаться ложное ассоциативное представление о иностранном происхождении товаров, не соответствующее действительности, поскольку заявитель находится в городе Краснодаре.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «Darth Hills» не является каким-либо географическим наименованием, которое могло бы указывать на конкретный населенный пункт в той или иной стране, в связи с чем нет никаких предпосылок для введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара;
- при обращении к словарям и Интернет - данным не находится какого-либо смыслового значения словосочетания «Darth Hills», то есть данное словосочетание является фантазийным, в связи с чем, не прослеживается никакой взаимосвязи (указания) на определённую территориальную единицу или конкретную страну;
- кроме того, ООО «Фирма «Лотос-Лэнд» на данный момент уже является правообладателем товарных знаков, выполненных буквами латинского алфавита;
- ООО «Фирма «Лотос-Лэнд» полностью информирует собственных потребителей о месте производства и производителях товаров, маркированных товарными знаками, принадлежащими заявителю;
- ООО «Фирма «Лотос-Лэнд» направила в 2012-м году на регистрацию в Роспатент две заявки на товарные знаки: «Darth Hills» (заявка №2012732034), «Frielstown» (заявка № 2012723861). В конечном итоге ООО «Фирма «Лотос-Лэнд» получила совершенно разные (противоположные) итоговые результаты: по указанным заявкам (на товарный знак «Darth Hills» по заявке №2012732034 экспертизой было вынесено Решение об отказе в регистрации, тогда как по знаку «Frielstown» заявка №2012723861 экспертизой было вынесено Решение о регистрации товарного знака). И та и другая заявки выполнены на латинском языке, оба обозначения являются фантазийными;
- по мнению ООО «Фирмы «Лотос-Лэнд» такой неоднозначный подход к делопроизводству по аналогичным делам, к сожалению, не добавляет понимания компаниям-заявителям, заинтересованным в регистрации собственных средств индивидуализации в качестве товарных знаков, о процедуре (процессе) рассмотрения экспертизой Роспатента подобных обозначений, выполненных буквами латинского алфавита.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 28.04.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии свидетельств, на товарные знаки, принадлежащие заявителю;
2. Материалы по заявке на товарный знак № 2012723861;
3. Материалы по заявке на товарный знак № 2012732034;
4. Копия Решения об отказе в регистрации по заявке на товарный знак №2012732034.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.09.2012) поступления 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).

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Darth Hills», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, в связи с чем, у потребителя может создаться ложное ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров, не соответствующее действительности.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены в решении экспертизы, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса,

поскольку заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «Hills», воспроизводящий обозначение «Hills», которым маркируется первая марка абсента, появившаяся в официальной продаже в России (см. сведения из сети Интернет <http://www.alkogol.net>). В связи с этим заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией палаты по патентным спорам. В связи с этим он ходатайствовал о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований.

Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено. Однако заявитель не явился и не представил своих доводов относительно выдвинутых дополнительных оснований.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «Darth Hills» заявленного обозначения не являются лексической единицей какого-либо языка. Таким образом, семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Кроме того, словосочетание «Darth Hills», 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.

С учетом изложенного, 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 словесными элементами ««Darth Hills»» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории какого-либо иностранного государства.

Однако, анализ заявленного обозначения, как было указано выше, показал, что словесный элемент «Hills», входящий в его состав воспроизводит название абсента «Hills», который является первой маркой абсента, появившейся в официальной продаже в России. Это одна из самых популярных марок чешского абсента в мире.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Несмотря на то, что заявленное обозначение состоит из словосочетания «Darth Hills», которое может быть переведено с английского языка как «Холмы Дарта», российский потребитель, обладающий средними познаниями английского языка, указанное обозначение будет воспринимать как два самостоятельных элемента, а не как словосочетание.

В силу изложенного, заявленное обозначение, в состав которого включен словесный элемент «Hills», в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ ассоциируется с чешским алкогольным напитком. В связи с этим регистрация товарного знака по заявке №2012732034 на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя алкогольных напитков.

Что касается заявленных товаров 32 класса МКТУ коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «пиво, пиво имбирное, пиво солодовое, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» являются однородными товарам 33 класса МКТУ, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, в отношении указанных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение также способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Остальные заявленные товары 32 класса МКТУ не являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в связи с чем в отношении данных товаров заявленное обозначение не противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о том, что существуют регистрации товарных знаков аналогичные заявленному обозначению, следует отметить, что делопроизводство ведется по каждой конкретной заявке отдельно с учетом конкретных обстоятельств.

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

удовлетворить возражение от 24.07.2014, отменить решение Роспатента от 28.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012732034.